

## **ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS**

Middle-earth Enterprises, LLC, a Delaware limited liability company v.  
Martin Grozev  
Verfahren Nr. D2022-4500

### **1. Die Parteien**

Beschwerdeführerin ist Middle-earth Enterprises, LLC, a Delaware limited liability company aus den Vereinigten Staaten von Amerika, vertreten durch Wolpert Rechtsanwälte, Deutschland.

Beschwerdegegner ist Martin Grozev, aus Deutschland.

### **2. Domain Namen und Domainvergabestelle**

Die streitigen Domainnamen <lord-of-the-rings-concert.com> und <lordoftheringsconcert.com> (die „Domainnamen“) sind bei Cronon GmbH (die „Domainvergabestelle“) registriert.

### **3. Verfahrensablauf**

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 24. November 2022 per E-Mail ein. Am 25. November 2022 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich der streitigen Domainnamen an die Domainvergabestelle. Am 28. November 2022, übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie die Identität des Domainnameninhabers sowie seine Kontaktangaben offenlegte, welche vom in der Beschwerde angegebenen Beschwerdegegner und dessen Kontaktangaben abwichen. Am 30. November 2022 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an die Beschwerdeführerin, in der es ihr die von der Domainvergabestelle offengelegten Angaben über den Domainnameninhaber mitteilte und sie aufforderte, eine Ergänzung zur Beschwerde einzureichen. Die Beschwerdeführerin reichte am 1. Dezember 2022 eine Ergänzten Beschwerde ein.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die Ergänzten 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“) entsprechen.

Gemäß Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde der Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 2. Dezember 2022 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 22. Dezember 2022.

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Am 29. Dezember 2022 teilte das Zentrum demzufolge die Säumnis des Beschwerdegegners mit.

Das Zentrum bestellte Peter Burgstaller am 9. Januar 2023 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 streitigen Domainnamen wurden am 13. April 2021 <lordoftheringsconcert.com> sowie am 1. Juli 2022 <lord-of-the-rings-concert.com> registriert.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin folgender Unionsmarken:

- Wortmarke: THE LORD OF THE RINGS, Registernummer 4340601, registriert am 17. März 2006 für die Waren- und Dienstleistungsklassen 9, 16, und 41 (Annex 4 zur Beschwerde);
- Wort-Bildmarke: THE LORD OF THE RINGS, Registernummer 2496313, registriert am 10. Oktober 2003 für die Waren- und Dienstleistungsklassen 9, 16, 25, 28, und 42 (Annex 5 zur Beschwerde).

Die streitigen Domainnamen adressierten Websites auf denen die Marken der Beschwerdeführerin verwendet und Eintrittskarten für ein Konzert zur Musik von THE LORD OF THE RINGS angeboten wurden (Annex 8 zur Beschwerde). Im Zeitpunkt der Beschwerdepanelentscheidung werden die streitigen Domainnamen nicht verwendet.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Beschwerdeführerin**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der registrierten Marke THE LORD OF THE RINGS in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika; das Zeichen THE LORD OF THE RINGS ist sowohl als Wortmarke als auch als Wort-Bildmarke registriert.

Die streitigen Domainnamen sind mit den Marken der Beschwerdeführerin verwechselbar ähnlich, da die kennzeichnenden Teile der Marke THE LORD OF THE RINGS vollständig enthalten sind und nur der nicht unterscheidungskräftige Artikel „the“ weggelassen und das beschreibende Zeichen „concert“ angefügt wird. Beim streitigen Domainnamen <lord-of-the-rings-concert.com> werden zudem die einzelnen Wörter durch einen Bindestrich getrennt, was, so wie die Top-Level Domain („TLD“), für die Ähnlichkeitsprüfung irrelevant ist.

Der Beschwerdegegner hat keine Rechte oder berechtigte Interessen an den streitigen Domainnamen. Der Beschwerdegegner ist weder unter den streitigen Domainnamen bekannt noch berechtigt diese zu nicht-kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner auch nicht berechtigt die Marke THE LORD OF THE RINGS, in welcher Form auch immer, zu verwenden.

Die streitigen Domainnamen des Beschwerdegegners wurden bösgläubig registriert und werden bösgläubig verwendet: Aufgrund der Berühmtheit der Marke THE LORD OF THE RINGS und deren weltweiten Präsenz ist es nicht denkbar, dass dem Beschwerdegegner im Zeitpunkt der Registrierung der streitigen Domainnamen die Existenz der Marken der Beschwerdeführerin nicht bekannt gewesen waren. Die Marken der Beschwerdeführerin wurden auch auf der Website verwendet, auf die die streitigen Domainnamen verweisen. Auch daraus ergibt sich die Kenntnis des Beschwerdegegners von den Marken der Beschwerdeführerin.

Die streitigen Domainnamen wurden auch aktiv verwendet indem diese auf eine Website referenzierten, auf der Eintrittskarten für ein Konzert zur Musik von THE LORD OF THE RINGS in unlauterer Weise angeboten wurden. Die Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner stehen in keinerlei rechtlicher Verbindung.

## **B. Beschwerdegegner**

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

## **6. Entscheidungsgründe**

Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Elemente auf, die die Beschwerdeführerin nachweisen muss, um die begehrte Feststellung zu rechtfertigen, dass die streitigen Domainnamen vom Beschwerdegegner auf die Beschwerdeführerin zu übertragen sind, nämlich:

- (i) dass die Domainnamen mit einer Marke, aus welcher die Beschwerdeführerin Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist;
- (ii) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an den Domainnamen hat; und
- (iii) dass die Domainnamen bösgläubig registriert wurden und benutzt werden.

Diese drei Elemente (i) – (iii) müssen kumulativ vorliegen, um einen Übertragungsantrag erfolgreich durchzusetzen; die Beweislast für das Vorliegen dieser Umstände liegt grundsätzlich bei der Beschwerdeführerin.

### **A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich**

Im Konkreten Fall hat die Beschwerdeführerin nach Ansicht des Beschwerdepanels ausreichende Beweise vorgelegt, die belegen, dass sie Markenrechte am Zeichen THE LORD OF THE RINGS hat; insbesondere hat sie Markenregisterauszüge vorgelegt, die Markenrechte nach dem Gemeinschaftsrecht der Europäische Union belegen, und zwar seit 2003.

Die streitigen Domainnamen <lord-of-the-rings-concert.com> und <lordoftheringsconcert.com> sind verwechslungsfähig ähnlich mit der von der Beschwerdeführerin registrierten Marke THE LORD OF THE RINGS, weil das dominante Merkmal der Marke THE LORD OF THE RINGS vollständig in den streitigen Domainnamen enthalten ist und das weggelassen des Artikels „the“ und die Anfügung des Zeichens „concert“ nicht genügen, um eine Feststellung der Verwechslungsfähigkeit zu verhindern. Beim streitigen Domainnamen <lord-of-the-rings-concert.com> werden zwar zudem die einzelnen Wörter durch einen Bindestrich getrennt, dieser Umstand schließt die verwechslungsfähige Ähnlichkeit eines Domainnamens mit einer Marke dann nicht aus, wenn diese ansonsten gegeben ist; dies ist im Konkreten der Fall.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit/Identität eines Zeichens mit einem Domainnamen hat zudem die TLD außer Betracht zu bleiben.

Aus diesen Gründen ist das Beschwerdepanel der Ansicht, dass die Voraussetzungen nach Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie erfüllt sind.

### **B. Recht oder berechtigtes Interesse an den streitigen Domainnamen**

Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich für das Beschwerdepanel kein Umstand, aus denen der Beschwerdegegner Rechte oder berechnigte Interessen an den streitigen Domainnamen ableiten könnte. Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner keine Rechte an der Marke THE LORD OF THE RINGS eingeräumt beziehungsweise der Beschwerdegegner hat auch keine Rechte an den streitigen Domainnamen behauptet, im Gegenteil: Er hat überhaupt keine Beschwerdeerwiderung eingereicht, weshalb für das Beschwerdepanel kein Anhaltspunkt für Rechte oder berechnigte Interessen an den streitigen Domainnamen zugunsten des Beschwerdegegners erkennbar ist.

Das Beschwerdepanel ist daher der Ansicht, dass dem Beschwerdegegner an den streitigen Domainnamen weder Rechte noch berechnigte Interessen zustehen/zukommen, weshalb die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen nach Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie in ihrer Beschwerde erfüllt hat.

### **C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens**

Damit die gegenständliche Beschwerde Erfolg haben kann, muss die Beschwerdeführerin letztlich auch nachweisen, dass die streitigen Domainnamen bösgläubig registriert wurden und bösgläubig benutzt werden.

Das Beschwerdepanel ist im gegenständlichen Fall der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin die Bösgläubigkeit der Registrierung und Benutzung der streitigen Domainnamen durch den Beschwerdegegner auch tatsächlich belegen kann, und zwar aus folgenden Gründen:

Im Zeitpunkt der Registrierung der streitigen Domainnamen im Jahr 2021 beziehungsweise 2022 war die Marke THE LORD OF THE RINGS aufgrund der weltweiten Präsenz (auch Online) bestens bekannt. Das Zeichen THE LORD OF THE RINGS ist zudem seit 2003 in der Europäischen Union als Marke registriert, also lange bevor die streitigen Domainnamen registriert wurden. Der Beschwerdegegner nutzte die streitigen Domainnamen als Adresse für eine Website auf der auch die Marke der Beschwerdeführerin verwendet wurde, um Eintrittskarten für THE LORD OF THE RINGS Konzerte zu verkaufen – der Beschwerdegegner musste daher von der Existenz der Marke der Beschwerdeführerin wissen.

Letztlich verstärkt der Zusatz „concert“ bei den streitigen Domainnamen die Annahme, dass dem Beschwerdegegner die Marke der Beschwerdeführerin und auch die damit verbundenen Waren und Dienstleistungen bereits im Zeitpunkt der Registrierung der streitigen Domainnamen bekannt waren.

Der Beschwerdegegner hat die streitigen Domainnamen auch verwendet, und zwar ohne jegliche Berechnigung und damit bösgläubig: die streitigen Domainnamen verwiesen auf eine Website auf der, neben anderen, Eintrittskarten für Konzerte zu THE LORD OF THE RINGS-Musik angeboten wurden und auf der auch mit der Marke der Beschwerdeführerin geworben wurde.

Der Beschwerdegegner hatte dafür keinerlei Rechte und hat auch keinerlei Aufklärung darüber gemacht, dass tatsächlich keine rechtliche Verbindung zwischen dem Beschwerdegegner und der Beschwerdeführerin besteht – im Gegenteil: der Beschwerdegegner versuchte vielmehr aus der Verwendung der Marke der Beschwerdeführerin für die streitigen Domainnamen kommerziellen Nutzen zu ziehen, indem er die Bekanntheit der Marke der Beschwerdeführerin beim Anbieten von Eintrittskarten für das "the lord oft he rings concert" ausnutzte.

Das Beschwerdepanel ist daher der Überzeugung, dass der Beschwerdegegner die strittigen Domainnamen sowohl bösgläubig registriert als auch bösgläubig verwendet hat; die Voraussetzungen nach Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie sind daher erfüllt.

## 7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragraph 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass die Domainnamen <lord-of-the-rings-concert.com> und <lordoftheringsconcert.com> auf die Beschwerdeführerin übertragen werden.

*/Peter Burgstaller/*

**Peter Burgstaller**

Einzelbeschwerdepanel

Datum: 23. Januar 2023