

## **ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS**

elasticsearch B.V. v. Braun Wolfgang, Funktionslust GmbH  
Verfahren Nr. D2024-3757

### **1. Die Parteien**

Beschwerdeführerin ist elasticsearch B.V., Königreichs der Niederlande, vertreten durch Quinn IP Law, Vereinigte Staaten von Amerika.

Beschwerdegegnerin ist Braun Wolfgang, Funktionslust GmbH, Deutschland.

### **2. Domain Name und Domainvergabestelle**

Der streitige Domainname <elasticsearch.help> (der "Domainname") ist bei united-domains AG (die "Domainvergabestelle") registriert.

### **3. Verfahrensablauf**

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem "Zentrum") am 16. September 2024 per E-Mail ein. Am 16. September 2024 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle. Am 17. September 2024, übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie die Identität des Domainnameninhaberin sowie deren Kontaktangaben offenlegt, welche von der in der Beschwerde angegebenen Beschwerdegegnerin und deren Kontaktangaben (United-Domains GmbH) abwichen. Am 17. September 2024 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an die Beschwerdeführerin, in der es ihr die von der Domainvergabestelle offengelegten Angaben über die Domainnameninhaberin mitteilte und sie aufforderte, eine Ergänzung zur Beschwerde einzureichen. Die Beschwerdeführerin reichte am 24. September 2024 eine Ergänzung zur Beschwerde ein.

Am 17. September 2024 teilte das Zentrum den Parteien in deutscher und englischer Sprache mit, dass die Sprache des Registrierungsvertrags für den streitigen Domainnamen Deutsch ist. Am 24. September 2024 beantragte die Beschwerdeführerin Englisch als Verfahrenssprache. Die Beschwerdegegnerin widersprach dem Antrag der Beschwerdeführerin per E-Mail vom 22. September 2024.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die Beschwerdeergänzung 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 Beschwerdegegnerin förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 25. September 2024 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 15 Oktober 2024. Die Beschwerdegegnerin hat am 12. Oktober 2024 eine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Das Zentrum bestätigte den rechtzeitigen Eingang der Beschwerdeerwiderung am 15. Oktober 2024.

Das Zentrum bestellte Peter Burgstaller am 23. Oktober 2024 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 ist ein 2012 gegründetes Online Suchunternehmen, das insbesondere die Marke ELASTICSEARCH in Verbindung mit ihrer Plattform für suchgestützte Lösungen verwendet. Die Lösungen der Beschwerdeführerin werden unter anderem auch zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen eingesetzt und weltweit vertrieben und verwendet (Anhang IV zur Beschwerde).

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin oder besitzt Rechte an zahlreichen Markenregistrierungen die das Zeichen ELASTICSEACH enthalten, und zwar weltweit, insbesondere

- Vereinigte Staaten von Amerika, Markenregistrierung für ELASTICSEARCH (Wort), Registrierung ("Reg." No. 4212205, registriert am 25. September 2012;
- Europäische Unionsmarken Registrierung für ELASTICSEARCH (Wort), Reg. No. 018904460, registriert am 13. Dezember 2023;
- Vereinigtes Königreich, Markenregistrierung für ELASTICSEARCH (Wort), Reg. No. UK00801114893, registriert am 26. März 2013;
- Kanada, Markenregistrierung für ELASTICSEARCH (Wort), Reg. No. TMA937024, registriert am 6. Mai 2016; (Anhang V zur Beschwerde).

Die Beschwerdeführerin ist zudem Inhaberin zahlreicher Domainnamen die das Zeichen ELASITCSEARCH beinhalten, zum Beispiel <elasticsearch.co>, <elasticsearch.org>, <elasticsearch.de>, <elasticsearch.com>, <elasticsearch.eu> oder <elasticsearch.us> (Anhang VI zur Beschwerde).

Der streitige Domainname wurde am 6. April 2022 registriert (Anhang I zur Beschwerde).

Im Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde beim Zentrum hat der streitige Domainname auf die Website der Domainvergabestelle verwiesen (Anhang VII zur Beschwerde).

Die Beschwerdeführerin forderte am 22. Juli 2024 die Domainvergabestelle, die ursprünglich als Domaininhaberin im Domainregister aufschien, auf, unverzüglich dieses Schreiben der Beschwerdegegnerin zu übermitteln und deren Kontaktdaten herauszugeben (Anhang VIII zur Beschwerde). Mit diesem Aufforderungsschreiben forderte die Beschwerdeführerin die Übertragung des streitigen Domainnamens. Am 14. August 2024 antwortete die Beschwerdegegnerin per E-Mail an Vertreter der Beschwerdeführerin und cc an Domainvergabestelle und lehnte eine Übertragung ab.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Beschwerdeführerin**

Die Beschwerdeführerin behauptet zusammengefasst folgendes:

Die Verfahrenssprache soll Englisch sein, weil der streitige Domainname auch aus englischen Wörtern besteht und davon ausgegangen werden kann, dass daher auch die Beschwerdegegnerin der englischen

Sprache mächtig ist. Zudem liegen sämtliche Anhänge im Wesentlichen nur in englischer Sprache vor. Es ist daher fair und angemessen, wenn das Verfahren in englischer Sprache geführt wird; aus diesem Grund soll auch ein Beschwerdepanel eingesetzt werden, das sowohl der englischen als auch der deutschen Sprache mächtig ist.

In der Sache verweist die Beschwerdeführerin darauf, dass der streitige Domainname identisch, jedenfalls aber verwechslungsfähig ähnlich mit ihren weltweit registrierten und bekannten und berühmten Markennamen ELASTIC und ELASTICSEARCH ist. Sie ist zudem Inhaberin von mehr als 110 Domainnamen, die alle die Begriffe "elasticsearch" oder "elastic" beinhalten.

Die Beschwerdeführerin hat keine Rechte oder berechtigte Interessen am streitigen Domainnamen: Sie nutzt den streitigen Domainnamen nicht für aktive unternehmerische oder fair use Zwecke oder betreibt ein Unternehmen, das so heißt, noch hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin Rechte zur Nutzung des streitigen Domainnamens eingeräumt. Die Beschwerdegegnerin macht auch keinen Hinweis bei der Nutzung des streitigen Domainnamens, dass sie in keinem Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin steht.

Der streitige Domainname wurde zudem bösgläubig registriert und wird bösgläubig verwendet: Dies ergibt sich einerseits aus der großen Bekanntheit der Marken der Beschwerdeführerin und der umfassenden Nutzung vor allem Online; andererseits verwendet die Beschwerdeführerin ihre Marken seit vielen Jahren, lange bevor der streitige Domainnamen registriert wurde.

Durch die vollständige und identische Integration der bekannten und berühmten Marke ELASTICSEARCH in den streitigen Domainnamen werden Internetnutzer in die Irre geführt; möglicherweise soll der streitige Domainname künftig auch für illegale Zwecke (Phishing oder Pharming) genutzt werden.

Letztlich hat die Beschwerdeführerin die Domainvergabestelle aufgefordert ein Aufforderungsschreiben zur Übertragung des streitigen Domainnamens an die Beschwerdeführerin weiterzuleiten und die Kontaktdaten der Beschwerdegegnerin herauszugeben, was nicht erfolgte.

Aus Sicht der Beschwerdegegnerin liegen daher alle Voraussetzungen vor, um den streitigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen.

## **B. Beschwerdegegnerin**

Die Beschwerdegegnerin hält den Behauptungen der Beschwerdeführerin zusammengefasst Folgendes entgegen:

Die Verfahrenssprache soll Deutsch sein, zumal auch der Registrierungsvertrag in deutscher Sprache geschossen wurde und keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Verwendung einer anderen Verfahrenssprache (insbesondere Englisch) rechtfertigen würden.

In der Sache verweist die Beschwerdegegnerin darauf, dass unter dem streitigen Domainnamen kein Inhalt im Internet bereitgestellt wird. Die von der Beschwerdeführerin angeführte Marken, Europäische Unionsmarke Nr. 018904460 und die Internationale Marke Nr. 1114893, für ELASTICSEARCH beschränken sich auf die Klassen 9 und 42., während der streitige Domainnamen lediglich auf die Registrierung bei der Domainvergabestelle hinweist. Eine Nutzung der Marken der Beschwerdeführerin liegt daher nicht vor.

Der streitige Domainname wird auch im guten Glauben genutzt, weil sich eine Website im Aufbau befindet, die künftig unter dem streitigen Domainnamen abrufbar sein wird. Diese Inhalte werden in keinem Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin oder deren Produkten stehen. Das Zeichen "elasticsearch" ist auch nicht über die Fachkreise hinaus bekannt, geschweige denn berühmt.

Die Marke ELASTICSEARCH setzt sich zudem aus Alltagsbegriffen zusammen (auch in deutscher Sprache), nämlich "elastisch" und "suchen", die nicht nur mit IT zu tun haben, sondern ganz allgemein verwendet werden können.

Die Wahl des streitigen Domainnamens erfolgte auch nicht in böser Absicht – im Gegenteil: Es ist für die beabsichtigte Nutzung völlig unerheblich, ob andere Internetnutzer die Beschwerdeführerin suchen wollten oder nicht – für die Beschwerdegegnerin ergibt sich daraus kein Vorteil welcher Art auch immer, weil der künftige Inhalt der durch den streitigen Domainnamen adressierten Website nichts mit der Tätigkeit oder den Produkten der Beschwerdeführerin zu tun hat: Nur weil die Marke ELASTICSEARCH für Software-Klassen angemeldet wurde, bedeutet das nicht, dass niemand mehr dieses Wort für Inhalte abseits dieser Klassen verwenden darf. Somit ist auch die Verwendung des streitigen Domainnamens (außerhalb der Klassen 9 und 42) nicht zu beanstanden

Die Beschwerdegegnerin bringt zudem vor, dass sie nie Domainnamens verkauft hat, noch in irgendeinen Zusammenhang mit Phishing-Angriffen steht oder stand; der streitige Domainname wurde auch nie zum Verkauf angeboten.

Die Beschwerdegegnerin behauptet zudem, dass sie auf das Aufforderungsschreiben der Beschwerdeführerin zur Übertragung des streitigen Domainnamens, dass ihr von der Domainvergabestelle weitergeleitet wurde, geantwortet hat, der Übertragung aber nicht zustimmte.

## **6. Entscheidungsgründe**

### **6.1 Zur Verfahrenssprache**

Die Sprache des Registrierungsvertrags für den streitigen Domainnamen ist Deutsch. Dem Ersuchen der Beschwerdeführerin, das Verfahren in englischer Sprache abzuführen, widersprach die Beschwerdegegnerin ausdrücklich.

Gemäß Paragraph 11 der Verfahrensordnung ist die Verfahrenssprache die Sprache, in der der Registrierungsvertrag geschlossen wurde, es sei denn es gibt eine gegenteilige Vereinbarung zwischen den Streitparteien oder es liegen andere besondere Umstände vor, die ein Abgehen von diesem Grundsatz rechtfertigen.

Im Konkreten liegt keine Vereinbarung zwischen den Parteien vor, die eine bestimmte Verfahrenssprache für das Beschwerdeverfahren vorsieht – im Gegenteil: Die Beschwerdegegnerin hat der Wahl, Englisch als Verfahrenssprache zu verwenden, ausdrücklich mit Verweis auf den Registrierungsvertrag widersprochen und die Beschwerdegegnerin ist Deutsche.

Nach Ansicht des Beschwerdepanels liegen auch keine anderen Gründe vor, die ein Abgehen von der Anordnung in Paragraph 11 der Verfahrensordnung rechtfertigen würden. Das diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass aufgrund des englischsprachigen streitigen Domainnamens davon ausgegangen werden kann, dass die Beschwerdegegnerin der englischen Sprache mächtig ist und die Anhänge im Wesentlichen in englischer Sprache vorliegen, ist nach Ansicht des Beschwerdepanels nicht ausreichend, um von der Regel des Paragraph 11 der Verfahrensordnung abzuweichen. Im Gegenteil: Derartige Argumente würden vielmehr dazu führen, dass de facto es immer im Belieben der Beschwerdeführerin stünde, die Wahl der Verfahrenssprache vorzugeben oder wesentlich zu beeinflussen. Auch das Argument, dass ein Beschwerdepanel ausgewählt werden könnte, dass sowohl der deutschen als auch der englischen Sprache mächtig ist, geht am Kern der Regelung vorbei.

Das Beschwerdepanel ordnet daher Deutsch als Verfahrenssprache an.

Das Beschwerdepanel geht aber davon aus, dass die Beschwerdegegnerin den Inhalt der englischen Beschwerde ausreichend verstanden hat, zumal auch ihre Beschwerdeerwiderung auf die einzelnen Punkte

in der Beschwerde Bezug nahm. Darüber hinaus ist das Beschwerdepanel der englischen und deutschen Sprache mächtig.

Aus diesem Grund erachtet das Beschwerdepanel es für fair und angemessen, keine Übersetzungen der Dokumente der Beschwerdeführerin zu verlangen, sondern die Beschwerde sowie die Anhänge in englischer Sprache zuzulassen, obgleich die Verfahrenssprache Deutsch ist. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ([“WIPO Overview 3.0”](#)), section 4.5.2.

## **6.2 Zur Entscheidung in der Sache**

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

- (i) dass der Domainname mit einer Marke, aus welcher die Beschwerdeführerin Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist;
- (ii) dass die Beschwerdegegnerin weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse am Domainnamen hat; und
- (iii) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

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 ELASTICSEARCH hat, und zwar seit 2012. Der streitige Domainname <elasticsearch.help> integriert die registrierte Marke ELASTICSEARCH des Beschwerdeführers vollständig und in identer Art und Weise.

Zudem hat bei der Prüfung der Ähnlichkeit/Identität eines Zeichens mit einem Domainnamen die Top-Level Domain (hier: “.help”) außer Betracht zu bleiben. [WIPO Overview 3.0](#), section 1.11.

Aus diesen Gründen erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen nach Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie.

### **B. Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen**

Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich für das Beschwerdepanel kein Umstand, aus denen die Beschwerdegegnerin Rechte oder berechtigte Interessen am streitigen Domainnamen ableiten könnte. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin Beweise vorgelegt, aus denen sich ableiten lässt, dass sie der Beschwerdegegnerin keine Rechte an der Marke ELASTICSEARCH eingeräumt hat und die Beschwerdegegnerin auch nicht unter dem streitigen Domainnamen bekannt ist oder unternehmerisch tätig ist.

Die Beschwerdegegnerin hat zwar Rechte am streitigen Domainnamen behauptet, nämlich, sie arbeite am Aufbau einer Website mit Inhalten, die völlig verschieden von den Produkten und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin sind; einen Nachweis dazu (welcher Art auch immer) hat die Beschwerdegegnerin aber nicht erbracht.

Es trifft zwar zu (wie die Beschwerdegegnerin behauptet), dass eine Marke keinen umfassenden Schutz bietet, sondern nur im Rahmen der dazu registrierten Waren und/oder Dienstleistungsklassen. Außerhalb dieser Waren- und Dienstleistungsklassen ist eine Verwendung der Marke grundsätzlich berechtigt (mit Ausnahme von berühmten Marken).

Es wäre dazu aber an der Beschwerdegegnerin gelegen, konkrete Nachweise zu liefern, wie und inwieweit sich der behauptete künftige Online-Inhalt von den Produkten der Beschwerdeführerin unterscheidet. Dies gilt umso mehr, als auch der Firmenname der Beschwerdeführerin "elasticsearch" lautet und daher auch in dieser Hinsicht eine klare Abgrenzung zur Beschwerdeführerin notwendig ist. Die Beschwerdegegnerin hat keine weiteren Belege vorgelegt, wie sie üblicherweise im Rahmen nachweisbarer Vorbereitung erbracht werden, wie beispielsweise echte (nicht vorgetäuschte) Geschäftspläne oder die Erstellung von Werbematerialien wie Werbung, Briefpapier oder Visitenkarten. [WIPO Overview 3.0](#), section 2.2.

Aufgrund der vorliegenden Aktenlage ist das Beschwerdepanel der Ansicht, dass es sich bei den Behauptungen der Beschwerdegegnerin insbesondere zur künftigen Website um bloße Schutzbehauptungen handelt, die nicht geeignet sind, am streitigen Domainnamen Rechte oder berechnigte Interessen zu begründen, weshalb nach Ansicht des Beschwerdepanels die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen nach Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie erfüllt hat.

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

Damit die gegenständliche Beschwerde Erfolg haben kann, muss die Beschwerdeführerin letztlich auch nachweisen, dass der streitige Domainname bösgläubig registriert wurde und bösgläubig benutzt wird. Das Beschwerdepanel ist im gegenständlichen Fall der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin die Bösgläubigkeit der Registrierung und Benutzung des streitigen Domainnamens durch die Beschwerdegegnerin auch tatsächlich belegen kann, und zwar aus folgenden Gründen:

Im Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens war die Beschwerdeführerin bereits viele Jahre am Markt präsent und hatte bereits zahlreiche Markenregistrierungen zu ELASTICSEARCH. Die Beschwerdeführerin hat zudem (bereits zu diesem Zeitpunkt) eine starke Onlinepräsenz. Selbst wenn es zutreffen würde, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin beziehungsweise ihre Marke ELASTICSEARCH nicht kannte, so hätte eine einfache Suche im Internet zu diesem Begriff, vor der Registrierung, auf die Beschwerdeführerin hingewiesen; eine solche einfache Prüfung ist zumutbar und grundsätzlich auch angezeigt. [WIPO Overview 3.0](#), section 3.2.3.

Das Beschwerdepanel ist daher der Überzeugung, dass die Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens Kenntnis von der Beschwerdeführerin und ihrer Marke ELASTICSEARCH hatte oder zumindest haben hätte müssen.

Die streitige Domain wurde auch im Sinne der Richtlinie benutzt: Es ist ständige Spruchpraxis der UDRP-Beschwerdepanels, dass die Nichtbenutzung eines Domänennamens (einschließlich einer leeren, im Wesentlichen inhaltslosen oder "demnächst" erscheinenden Seite) die Feststellung der Bösgläubigkeit im Rahmen der Doktrin des passiven Haltens nicht verhindert, und zwar vor allem dann, wenn der streitige Domainname die Marke der Beschwerdeführerin in identer Art und Weise einbindet.

Die Beschwerdegegnerin hat zwar behauptet, dass sie nicht bösgläubig handelt, sondern vielmehr eine eigene Website unter dem streitigen Domainnamen künftig bereitstellen wird, konkrete Nachweise dazu hat sie aber nicht gebracht.

Das Beschwerdepanel ist daher der Überzeugung, dass die Beschwerdegegnerin den streitigen Domainnamen sowohl bösgläubig registriert als auch bösgläubig verwendet hat; die Beschwerdeführerin 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 der Domainname <elasticsearch.help> auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.

*/Peter Burgstaller/*

**Peter Burgstaller**

Einzelbeschwerdepanel

Datum: 2. November 2024