

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Windstar Cruises Marshall Islands, LLC v. MARIMONTI GmbH
Verfahren Nr. D2024-3788

1. Die Parteien

Beschwerdeführerin ist Windstar Cruises Marshall Islands, LLC, Vereinigte Staaten von Amerika ("USA"), vertreten durch Smith, Gambrell & Russell, LLP, USA.

Beschwerdegegnerin ist MARIMONTI GmbH, Deutschland.

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname <windstar.shop> (der "Domainname") ist bei Mesh Digital Limited (die "Domainvergabestelle") registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging auf Englisch beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 17. September 2024 per E-Mail ein. Am 18. September 2024 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle. Am 23. September 2024, übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie bestätigte, dass die Domainvergabestelle die Identität des Domainnameninhabers sowie seine Kontaktangaben offenlegte, welche von der in der Beschwerde angegebenen Beschwerdegegnerin (Unknown) und deren Kontaktangaben abwichen. Am 24. 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 25. September 2024 eine Ergänzung zur Beschwerde auf Deutsch ein.

Am 24. September 2024 teilte das Zentrum den Parteien in englischer und deutscher Sprache mit, dass die Sprache des Registrierungsvertrags für den streitigen Domainnamen Deutsch ist. Am 25. September 2024 bestätigte die Beschwerdeführerin, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist und reichte die ins Deutsche übersetzte Beschwerde ein. Die Beschwerdegegnerin hat keine Stellungnahme zur Eingabe der Beschwerdeführerin abgegeben.

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 30. September 2024 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 20. Oktober 2024. Die Beschwerdegegnerin hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Am 22. Oktober 2024 teilte das Zentrum demzufolge die Säumnis der Beschwerdegegnerin mit.

Das Zentrum bestellte Andrea Mondini am 28. 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 eine Anbieterin von Kreuzfahrten und diesbezügliche Schifffahrtsdienstleistungen.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin zahlreicher Marken, insbesondere der Marke WINDSTAR, welche für Kreuzfahrtdienstleistungen in den USA am 13. Januar 1987 (Registrierung („Reg.“) Nr. 1,425,182) und in Deutschland am 25. März 1991 (Reg. Nr. 1174189) eingetragen wurde.

Die Beschwerdegegnerin hat den Domainnamen am 15. September 2024 registrieren lassen.

Der Domainname führt zu einer inaktiven Website.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin behauptet im Wesentlichen:

- Der Domainname sei verwechslungsfähig mit der Marke WINDSTAR der Beschwerdeführerin, da das Hinzufügen Top-Level-Domain („TLD“) “.shop“ nicht genüge, um eine Verwechslungsfähigkeit zu beseitigen.
- Die Beschwerdegegnerin habe kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen, zumal keine Beziehung zur Beschwerdeführerin bestehe und die Beschwerdegegnerin auch nicht der Beschwerdeführerin autorisiert wurde, den Domainnamen zu verwenden.
- Der Domainname führe zu einer inaktiven Webseite.
- Der Domainname sei bösgläubig registriert und gebraucht worden, da es der Beschwerdegegnerin ermögliche, den Domainnamen in täuschender Absicht zu gebrauchen und da der Nichtgebrauch eines Domainnamens die Feststellung der Bösgläubigkeit nicht ausschliesse.

B. Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht, so dass nicht viel über sie bekannt ist.

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 ein Beschwerdeführer die Erfüllung dieser Voraussetzungen nachzuweisen.

Die Voraussetzungen lauten:

- (i) Dass der streitige Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ist;
- (ii) Dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechnigte Interessen an dem streitigen Domainnamen hat; und
- (iii) Dass der streitige Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, dass sie Inhaberin der Marke WINDSTAR ist.

Das Beschwerdepanel stellt fest, dass der Domainname diese Marke der Beschwerdeführerin vollständig und identisch übernimmt. Das Hinzufügen des generischen TLD “.shop” stellt eine Registrierungsanforderung dar und genügt nicht, um eine Feststellung der Verwechslungsfähigkeit zu verhindern.

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

B. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Die Beschwerdeführerin gibt an, dass sie die Beschwerdegegnerin nicht ermächtigt habe, ihre Marke zu benutzen. Das Beschwerdepanel sieht keine gegenteiligen Beweise in den Akten.

Nach Ansicht des Beschwerdepanels hat die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem Domainnamen hat. Daher stellt das Beschwerdepanel fest, dass die Beschwerdegegnerin den sogenannten Anscheinsbeweis (prima facie) nicht widerlegt hat und keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem Domainnamen hat.

Darüber hinaus birgt die Art des streitigen Domainnamens, der die Marke der Beschwerdeführerin und das Wort “shop” enthält, eine erhöhte Assoziationsgefahr. Siehe WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“[WIPO Overview 3.0](#)”), Abschnitt 2.5.1.

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

C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens

Nach Ansicht des Beschwerdepanels ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen ohne Kenntnis der Marke der Beschwerdeführerin registriert hat. Unter den Umständen dieses Falles und in Abwesenheit einer Beschwerdeerwiderung ist dies ein Beweis für eine bösgläubige Registrierung.

Der Domainname führt zwar zu einer inaktiven Website, aber Beschwerdepanels haben festgestellt, dass die Nichtnutzung eines Domainnamens die Feststellung der Bösgläubigkeit nach der Doktrin des passiven Besitzes nicht verhindert ([WIPO Overview 3.0](#), Abschnitt 3.3).

Das Beschwerdepanel stellt daher fest, dass der strittige Domänenname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

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 der Domainname <windstar.shop> auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.

/Andrea Mondini/

Andrea Mondini

Einzelbeschwerdepanel

Datum: 5. November 2024