

## **ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION**

Alois Dallmayr Kaffee oHG v. Andreas Schultze  
Verfahrensnr. DEU2023-0041

### **1. Die Parteien**

Beschwerdeführerin ist Alois Dallmayr Kaffee oHG, Deutschland, vertreten durch df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, Deutschland.

Beschwerdegegner ist Andreas Schultze, Deutschland.

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

Das Register der streitigen Domainnamens <dallmayerprodomo.eu> (der "streitige Domainname") ist das European Registry for Internet Domains ("EURid", oder das "Register"). Der streitige Domainname ist bei domainfactory GmbH registriert.

### **3. Verfahrensablauf**

Die Beschwerde wurde beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem "Zentrum") am 25. Oktober 2023 eingereicht.

Am 25. Oktober 2023 sandte das Zentrum eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens per E-Mail an das Register. Am 25. Oktober 2023 übermittelte das Register seine Antwort per E-Mail an das Zentrum, in dem es die Identität des Inhabers des streitigen Domainnamens sowie dessen Kontaktdaten offenlegte, welche vom in der Beschwerde genannten Beschwerdegegner und dessen Kontaktdaten abwichen. Am 26. Oktober 2023 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an die Beschwerdeführerin, in der es die vom Register offen gelegten Informationen hinsichtlich des Domainnameninhabers und seiner Kontaktdaten bereitstellte und die Beschwerdeführerin aufforderte, eine nachgebesserte Beschwerde einzureichen. Die Beschwerdeführerin reichte am 30. Oktober 2023 eine nachgebesserte Beschwerde ein.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde zusammen mit der nachgebesserten 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, Artikel B2, wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner vom Zentrum förmlich übermittelt und das Verfahren am 1. November 2023 eingeleitet. Gemäß den ADR-Regeln, Artikel B3, endete die Frist für die Beschwerdeerwidern am 21. November 2023. Der Beschwerdegegner reichte keine förmliche Beschwerdeerwidern ein, schickte indes am 1. November 2023 eine als "Widerspruch" gekennzeichnete informelle E-Mail-Korrespondenz an das Zentrum. Am 22. November 2023 teilte das Zentrum die Säumnis der Beschwerdegegners mit.

Das Zentrum ernannte Stephanie G. Hartung am 23. November 2023 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, Artikel B5, vorgeschrieben, abgegeben.

#### **4. Sachverhalt**

Die in Deutschland ansässige Beschwerdeführerin ist ein bekanntes Delikatessenhaus und vertreibt diverse bekannte Kaffeemarken, darunter auch DALLMAYR PRODOMO.

Die Beschwerdeführerin verfügt nachgewiesenermaßen über zahlreiche eingetragene Marken zum Schutz der Bezeichnungen "Dallmayr" "prodomo" sowie "Dallmayr Prodomo", darunter:

- Wortmarke DALLMAYR PRODOMO, Deutsches Patent- und Markenamt („DPMA“), Registernummer: 1108150, Tag der Eintragung im Register: 3. Juli 1987, Status: Marke eingetragen;
- Wortmarke DALLMAYR PRODOMO, Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum („EUIPO“), Registernummer: 003497732, Tag der Eintragung im Register: 28. Januar 2005, Status: Marke eingetragen.

Daneben verfügt die Beschwerdeführerin ebenso nachgewiesenermaßen über zahlreiche Domainnamen mit dem Bestandteil "Dallmayr", darunter auch der Domainname <dallmayr.com>, welcher auf die offizielle Website der Beschwerdeführerin unter "www.dallmayr.com" verweist, wo die Beschwerdeführerin ihre Produkte und Dienstleistungen, darunter insbesondere Kaffees, Tees und Delikatessen in Deutschland und international bewirbt und vertreibt.

Der Beschwerdeführer ist ausweislich der vom Register offengelegten Informationen hinsichtlich des Domainnameninhabers und seiner Kontaktdaten ebenfalls in Deutschland ansässig und hat den streitigen Domainnamen am 12. April 2006 für sich registriert. Im Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung leitet dieser auf keinerlei relevante Inhalte im Internet weiter und hat dies in Ermangelung sonstiger Anhaltspunkte offensichtlich auch in der Vergangenheit bisher nicht getan.

Die Beschwerdeführerin beantragt, den streitigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Beschwerdeführer**

Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass ihre Kaffeemarke DALLMAYR PRODOMO zu den bekanntesten und beliebtesten Kaffeearten in Deutschland zählt und auch weit über die Landesgrenzen hinaus einen herausragenden Ruf genießt.

Zu der Prüfung, ob der streitige Domainname mit der Marke DALLMAYR PRODOMO identisch oder verwechselbar ist, verweist die Beschwerdeführerin ausschließlich auf die Tatsache, dass die Schreibweise "dallmayer" anstatt "dallmayr" eine Verwechslung nicht verhindern kann. Zu der Prüfung, ob der Beschwerdegegner Rechte oder berechnigte Interessen in Bezug auf den streitigen Domainnamen hat,

verweist die Beschwerdeführerin ausschließlich auf die Tatbestände des Artikels B11(e)(1)-(3) der ADR-Regeln. Zu der Prüfung, ob der streitige Domainname von dem Beschwerdegegner in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird, trägt die Beschwerdeführerin vor, dass der streitige Domainname absichtlich registriert worden sei, um die Beschwerdeführerin als Markeninhaberin an der Registrierung desselben zu hindern und dass die Art der Verwendung des streitigen Domainnamens als sog. "Passive Holding" sowie der Umstand, dass es sich um eine sogenannte Tippfehler-Domain handle, nach der Entscheidungspraxis der WIPO als bösgläubig eingeordnet werde.

## **B. Beschwerdegegner**

Der Beschwerdegegner hat keine förmliche Beschwerdeerwiderung eingereicht, indes am 1. November 2023 eine als "Widerspruch" gekennzeichnete informelle E-Mail-Korrespondenz folgenden Inhalts an das Zentrum geschickt: "Die Domain wurde 2006 nach geltendem Recht erworben. Die Domain schreibt sich anders als der bekannte Kaffeehersteller. Sollte der bekannte Kaffeehersteller eine Domain mit anderem Namen erwerben wollen darf er mit Sitz in Deutschland und nach deutschem Recht sich gerne mit mir schriftlich in Verbindung setzen."

## **6. Entscheidungsgründe**

Gemäß Artikel 4 der EU-Verordnung 2019/517 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 dem Beschwerdegegner ohne Rechte oder berechnigte Interessen am streitigen Domainnamen registriert wurde; *oder*

(iii) der streitige 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 EU-Recht anerkannt oder festgelegt sind**

Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, dass sie u.a. Inhaberin der Marke DALLMAYR PRODOMO ist, welche Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie für das der gesamten Europäischen Union genießt, und auch vor der Registrierung des streitigen Domainnamens eingetragen worden ist.

Der streitige Domainname ist überdies mit der Marke DALLMAYR PRODOMO jedenfalls verwechslungsfähig ähnlich, da er diese Marke vollständig beinhaltet und von dieser lediglich durch den Zusatz eines Buchstabens "e" abweicht ("Dallmayer" anstatt "Dallmayr") und demzufolge einen sog. Tippfehler-Domainnamen darstellt. Es entspricht indes der gängigen Praxis der Schiedskommissionen sowohl in Schiedsverfahren nach der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („UDRP“)<sup>1</sup> als auch nach den hier einschlägigen ADR-Regeln, dass solche Tippfehler-Domainnamen der Feststellung einer verwechslungsfähigen Ähnlichkeit zwischen dem streitigen Domainnamen und der betroffenen Marke dann nicht entgegenstehen, wenn die Marke – so wie im vorliegenden Fall – gleichwohl im streitigen Domainnamen ausreichend erkennbar ist (vgl. WIPO Overview of Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (["WIPO Overview 3.0"](#)), Abschnitt 1.9).

---

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

Demzufolge stellt die Schiedskommission fest, dass die Voraussetzungen des Artikel B11(d)(1)(i) der ADR-Regeln erfüllt sind.

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

Gemäß den ADR-Regeln, Artikel B11(d)(1)(ii), obliegt es der Beschwerdeführerin weiterhin, vorzutragen und entsprechend nachzuweisen, dass der streitige Domainname von dem Beschwerdegegner ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert worden ist. Die ADR-Regeln enthalten in Artikel B11(e) einen nicht abschließenden Katalog von Fällen, die geeignet sind, Rechte oder berechtigte Interessen eines Beschwerdegegners nachweisen, nämlich insbesondere, wenn der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen vor der Ankündigung der Streitigkeit im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder nachweislich Vorbereitungen in diese Richtung getroffen hat (Artikel B11(e)(1) der ADR-Regeln), der Beschwerdegegner unter dem streitigen Domainnamen allgemein bekannt ist (Artikel B11(e)(2) der ADR-Regeln) oder der Beschwerdegegner von dem streitigen Domainnamen rechtmäßigen und nichtkommerziellen oder in fairer Weise Gebrauch macht (Artikel B11(e)(3) der ADR-Regeln). Insofern es typischerweise schwierig ist, eine negative Tatsache (hier das Fehlen von Rechten oder berechtigten Interessen) nachzuweisen, entspricht es der herrschenden Meinung von Schiedskommissionen in UDRP- sowie in .eu-ADR-Verfahren, dass es ausreichend ist, wenn der Beschwerdeführer einen sog. Anscheinsbeweis (*prima facie*) für das Fehlen entsprechender Rechte oder berechtigte Interessen liefert, womit es in der Folge zu einer Beweislastumkehr kommt und es nun dem Beschwerdegegner obliegt, seinerseits vorzutragen und unter Beweis zu stellen, dass entsprechende Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen bestehen (vgl. etwa *Lidl-Stiftung & Coupon KG v. Name Redacted*, WIPO Case No. [DEU2018-0012](#)).

Es ist zwischen den Parteien unstrittig, dass die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner nicht autorisiert hat, die für die Beschwerdeführerin geschützte Marke DALLMAYR PRODOMO zu nutzen (auch nicht als Domainname), ferner, dass der Beschwerdegegner weder unter dem Namen "Dallmayr" noch in der Tippfehler-Variante als "Dallmayer" bekannt ist. Es ist darüber hinaus aber auch nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen jemals in der Vergangenheit in kommerzieller oder sonstiger Weise gebraucht hat, oder einen solchen Gebrauch für die Zukunft auch nur plant; jedenfalls hat er sich hierzu auch in seiner informellen E-Mail-Korrespondenz an das Zentrum vom 1. November 2023 ausgesprochen. Damit lassen sich Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners an dem streitigen Domainnamen weder aus einem gutgläubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen hierunter (oder entsprechenden Vorbereitungen hierzu) noch aus einem rechtmäßigen und nichtkommerziellen oder fairen Gebrauch des streitigen Domainnamens ableiten. Und schließlich hat der Beschwerdegegner in seiner E-Mail vom 1. November 2023 eingeräumt, dass er die Beschwerdeführerin kenne und wisse, dass die Schreibweise des streitigen Domainnamens von der Marke DALLMAYR PRODOMO der Beschwerdeführerin abweiche, ohne hierfür jedoch irgendeine schlüssige Begründung abzugeben. Auch dies bestätigt die Feststellung der Schiedskommission, dass dem Beschwerdegegner offensichtlich keine Rechte oder legitime Interessen an dem streitigen Domainnamen zustehen.

Damit ist im Ergebnis davon auszugehen, dass vorliegend die Voraussetzungen gemäß B(11)(d)(1)(ii) der ADR-Regeln ebenfalls erfüllt sind.

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

Letztlich könnte es damit vorliegend dahinstehen, ob der streitige Domainname auch in bösgläubiger Absicht durch den Beschwerdegegner registriert wurde oder benutzt wird (Artikel B11(d)(1)(iii) der ADR-Regeln). Die Schiedskommission hält es jedoch für angemessen, in Ausübung ihrer allgemeinen Befugnisse nach Artikel B7 der ADR-Regeln zusätzlich auf diesen Prüfungspunkt einzugehen, um insofern auch der Einlassung des Beschwerdegegners vom 1. November 2023 Genüge zu tun. Dieser hatte hierin eingewendet, den streitigen Domainnamen 2006 nach geltendem Recht erworben zu haben, welcher sich überdies anders schreiben würde, als der Name der Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als ein bekannter Kaffeehersteller; sollte die Beschwerdeführerin indes einen solchen Domainnamen mit „einem anderen Namen“, also in einer anderen Schreibweise als dem Namen bzw. der Marke der

Beschwerdeführerin erwerben wollen, könne sie sich an den Beschwerdegegner wenden. Mit dieser Einlassung hat der Beschwerdegegner jedoch zugleich eingeräumt, dass (1) dem Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin und deren (älteren) Markenrechte DALLMAYR PRODOMO im Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens sehr wohl bekannt waren, (2) der Beschwerdegegner von der korrekten Schreibweise der Marke der Beschwerdeführerin mit der Registrierung des streitigen Domainnamens bewusst abgewichen ist, ohne hierfür jedoch einen rechtfertigenden Grund zu nennen, der etwa eine unzulässige Ausbeutung des unbestrittenen guten Rufs der Marke der Beschwerdeführerin ausschließt, sowie (3) der Beschwerdegegner seit der Registrierung des streitigen Domainnamens im Jahre 2006 von selbigem keinerlei Gebrauch gemacht hat oder auch nur beabsichtigt, dies künftig zu tun, außer den streitigen Domainnamen der Beschwerdeführerin nun zum Erwerb anzubieten. Damit liegen hier nach dem eigenen Vortrag des Beschwerdegegners zusätzlich Umstände vor, die jedenfalls darauf hindeuten, dass der streitige Domainname hauptsächlich deshalb registriert worden ist, um ihn an die Beschwerdeführerin als Inhaberin der Marke DALLMAYR PRODOMO, welche vollständig in dem streitigen Domainnamen enthalten ist, zu übertragen. Diese Umstände wiederum gelten als Beleg für die bösgläubige Registrierung und Nutzung des streitigen Domainnamens (Artikel B11(f)(1) der ADR-Regeln).

Damit kommt die Schiedskommission zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin auch die Voraussetzungen des Artikel B(11)(d)(1)(iii) der ADR-Regeln und folglich alle notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beschwerde nach Artikel B(11)(d)(1) der ADR-Regeln erfüllt hat.

## 7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet die Schiedskommission in Übereinstimmung mit Artikel B11(b) der ADR-Regeln an, dass der streitige Domainname, <dallmayerprodomo.eu>, auf die Beschwerdeführerin zu übertragen ist.<sup>2</sup>

*/Stephanie G. Hartung/*

**Stephanie G. Hartung**

Einköpfige Schiedskommission

Datum: 5. Dezember 2023

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 WIPO Decision No. [DEU2023-0041](#).

1. The Complainant is Alois Dallmayr Kaffee oHG, Germany, represented by df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, Germany. The Respondent is Andreas Schultze, Germany.
2. The disputed domain name <dallmayerprodomo.eu> was registered on April 12, 2006, with the European Registry for Internet Domains ("EURid") and does not resolve to any relevant content on the Internet, but is passively held instead.
3. The Complaint was filed in German on October 30, 2023. No formal Response was filed, but an informal email correspondence by the Respondent was sent to the Center on November 1, 2023.

---

<sup>2</sup> (i) Die Entscheidung wird vom Register innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Zustellung der Entscheidung an die Parteien umgesetzt, es sei denn, der Beschwerdegegner leitet ein Gerichtsverfahren an einem beiderseitigen Gerichtsstand ein, wie in Paragraph A(1) der ADR-Regeln definiert.

(ii) Der beantragte Rechtsbehelf ist die Übertragung des streitigen Domainnamens auf den Beschwerdeführer. Da der Beschwerdeführer in der Europäischen Union niedergelassen ist, erfüllt er die allgemeinen Zulassungskriterien für die Registrierung des streitigen Domainnamens gemäß Artikel 3 der EU-Verordnung 2019/517.

Stephanie G. Hartung was appointed as single member panel on November 23, 2023.

4. The Complainant is the owner of the following registered trademarks relating to its company name and brand "Dallmayr Prodomo", with protection for the territory of Germany and/or the European Union, respectively:

- German national word mark DALLMAYR PRODOMO, German Patent and Trade Mark Office ("DPMA"), registration No: DE1108150, registration date: July 3, 1987, status: trade mark registered;

- European word mark DALLMAYR PRODOMO, European Union Intellectual Property Office ("EUIPO"), registration No: EU003497732, registration date: January 28, 2005, status: trade mark registered.

5. Pursuant to Article 4 of the Commission Regulation (EU) No. 2019/517 and Article B11(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 no rights or legitimate interests in the disputed domain name; - the Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Article B11(b) of the ADR Rules, the Panel decides to transfer the disputed domain name to the Complainant.