# Entscheidung der Schiedskommission for dispute CAC-ADREU-002378

| | |
|---|---|
| Case number | **CAC-ADREU-002378** |
| Time of filing | **2006-07-19 14:21:12** |
| Domain names | **golfstore.eu** |

## Case administrator

| | |
|---|---|
| Name | **Kateřina Fáberová** |

## Complainant

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **GolfStore Group AB, Anna Lauridsen** |

## Respondent

| | |
|---|---|
| Organization / Name | **Markus Wilflingseder** |

ANDERE RECHTLICHE VERFAHREN

GolfStore Group AB hat in Benelux ein Schutzmarkeverfahren gegen Herr Weiss betreffend GOLF STORE.

SACHLAGE

Der Beschwerdeführer ist das Unternehmen GolfStore Group AB unter dem geschützten Namen GOLFSTORE, das vertreibt seit 1983 Produkte für Golfsport als ein Franchisegeschäft, wobei Mitglieder der GolfStore Group können nur professionelle Golfer werden.

Die Golf Store Group AB, Vellinge ist Inhaber der registrierten Marken:
a) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE in EU
b) GOLFSTORE in Norwegen,
c) GOLFSTORE BUSINESS GOLF
d) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE und
e) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE BUSINESS in Dänemark,
f) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL in Deutschland,
g) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL in Schweden.

Die GolfStore Group hat Niederlassungen in Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Deutschland.

Der Beschwerdegegner Peter Weiss hat 11 Bildmarken beim Patnetamt in Benelux (Benelux Trademark Office) für die Beneluxstaaten unter Klasse 38 für den Bereich Telekommunikation eingetragen angemeldet, darunter eine für GOLF STORE. Der Beschwerdegegner verwendete sämtliche 11 Marken, als er während Sunrise Period 1 unter der .eu-Domain den streitigen Domänname angemeldet hat.
Bevor der Beschwerdegegner die Marke GOLF STORE in den Beneluxstaaten angemeldet hat, hatte er für dieselbe Marke bereits ohne Erfolg einen Antrag in Malta gestellt.

Die Anmeldung der Wort-/ Bildmarke „golf store“ für die Klasse 38 Telekommunikation durch Herrn Peter Weiss erfolgte am

26. Januar 2006, am 27. Januar 2006 wurde die Marke veröffentilcht und von dem Beschwerdeführer im Schutzmarkeverfahren angegriffen.

Der Domänname wurde von Peter Weiss an Markus Wilflingseder übertragen, wobei die Übertragung als cyberflight nach dem Beschwerdeführer anzusehen ist.

Der Beschwerdeführer hat die Übertragung der Domain www.golfstore.eu vom Beschwerdegegner Herrn Weiss Peter als auch vom Domännameinhaber Markus Wilflingseder auf den Beschwerdeführer beantragt.

Die Beschwerde wurde am 17. Juli 2006 erhoben, als Antragszeitpunkt gilt den 19. Juli 2006 14:21:12.

A. BESCHWERDEFÜHRER

Der Beschwerdeführer behauptet folgendes:
a) die Verwendung des Domänennamens golfstore.eu durch den Beschwerdegegner stellt eine Verwechslungsgefahr durch eine Assoziation der Registrierung von golfstore.eu durch den Beschwerdegegner mit der Gemeinschaftsmarke der GolfStore Group im Franchisegeschäft dar.
b) der Beschwerdegegner kann keine frühere Rechte geniessen. Der Beschwerdegegner hat am 26. Januar 2006 die Marke GOLF STORE für Klasse 38 in den Beneluxstaaten angemeldet und dann anschließend, am 30. Januar 2006, den Domänennamen golfstore.eu beantragt, also mehr als einen Monat nach dem, als der Beschwerdeführer ihren Antrag für golfstore.eu eingereicht hatte. Bevor hat der Beschwerdegegner die Anmeldung derselben Marke ohne Erfolg in Malta versucht.
c) der Beschwerdegegner hat im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 in böser Absicht den streitigen Domännamen registriert um der Beschwerdeführer von der Registrierung des Domänennamens abzuhalten bzw. eine anderweitige Übertragung dieses Namens auf den Beschwerdeführer zu verhindern. Der Beschwerdegegner hat seinen Wohnsitz in Österreich, der Beschwerdegegner ist in Österreich mit Standorten in Zell am See und Saalfelden unternehmerisch tätig, in der Nähe der privaten Anschrift des Beschwerdegegners in Kitzbühel. Der Beschwerdegegner musste durch die Webseite www.eurid.eu. Kenntnis von den Markenrechten der GolfStore Group erlangen, wenn er schon durch die Nähe seines Wohnsitzes zu den Adressen der beiden Mitglieder des Beschwerdeführers von den Markenrechten der GolfStore Group nicht erfahren hat. Der Beschwerdegegner hat die Marke jedoch nicht in Österreich angemeldet, sondern in den Beneluxstaaten, wo die Möglichkeit eines beschleunigten Anmeldungsverfahrens besteht. Die Anmeldung der 11 Marken in den Beneluxstaaten und anschließend die Registrierung der 11 Domänennamen unter .eu darstellt ein Umstand, der belegt, dass der Beschwerdegegner den Domänennamen golfstore.eu registrieren ließ, um der Beschwerdeführer an der Registrierung dieses Namens zu hindern.
d) der Beschwerdegegner hat im Sinne des Artikels 21 (3) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 den Domänenamen spekulativ und missbräuchlich registriert. Die elf Marken sind allesamt in Klasse 38 und für die Dienstleistungsgruppe Telekommunikation registriert, für die keine ersichtliche Verbindung zum Beschwerdegegner besteht. Die auf diesen Marken erscheinenden Worten sind in keiner Verbindung zu den in Klasse 38 aufgeführten Dienstleistungen. Der Beschwerdegegner hat für jede der elf in den Beneluxstaaten angemeldeten Marken auch einen .eu-Domänennamen beantragt. Aus den Umständen ersichtlich wird, dass golfstore.eu vorrangig zu dem Zweck registriert wurde, diesen Domänennamen an die GolfStore Group zu verkaufen oder anderweitig zu übertragen.
Im Sinne des WIPO Falles Nr. D2000-0054 soll der Beschwerdegegner ein Spekulant sein, wenn er den Domänennamen in der Hoffnung registrieren ließ, dass andere diese Domänennamen oder entsprechende Lizenzen dafür von ihm erwerben würden. Unter „Spekulation“ wird die Registrierung oder der Erwerb von Domänennamen bezeichnet, die ohne einen nachweislichen Plan für eine bestimmte Verwendung des Domänennamens erfolgt. Der Spekulant auch hofft, den Domänennamen künftig gewinnträchtig zu veräußern oder Lizenzrechte daran zu erteilen, hat aber zum Zeitpunkt der Registrierung oder des Erwerbs keine spezifische Verwendung im Sinn. Durch ein solches Vorgehen werden andere Personen mit einem berechtigten Wunsch, den Namen zu verwenden, von dessen Verwendung ausgeschlossen. Durch ein solches Vorgehen werden sowohl Personen ausgeschlossen, die kein früheres Recht oder Interesse an dem Namen haben, als auch Personen, die nachweislich ein früheres Recht an dem Namen besitzen. Spekulation wird durch die Regelung nicht als ein berechtigtes Interesse an einem Namen anerkannt und die Regelung ist nicht dahingehend auszulegen, dass die bloße Spekulation mit Domänennamen bereits ein berechtigtes Interesse darstellt. Die Spekulation erhöht die mit Domänennamen verbundenen Kosten für Betreiber von Webseiten und schränkt die Verfügbarkeit von Domänennamen ein.

e) der Beschwerdeführer hat das Cyberflight beim Beschwerdegegner vorgetragen, dass das Übertragen des streitigen Domänenamens vom Beschwerdegegner an dritte Personen, hier an Markus Wilflingseder, die nicht in diesem Disput involviert sind, wird als ~cyberflight" oder ~cyberflying" bezeichnet. Der Beschwerdeführer behauptet, dass diese Praxis auch in der Rechtssprechung der WIPO-Schiedskommissionen als böse Absicht in einer Reihe von Fällen verurteilt wurde. Am 31. März 2006 leitete GolfStore Group AB in Benelux ein Schutzmarke-Verfahren gegen Peter Weiss ein, der diesen Namen für sein Domänenamen-Ansuchen verwendete. Peter Weiss hat den Namen golfstore.eu mit Absicht an Markus Wilflingseder, an eine ähnliche Adresse in Kitzbühel, Austria, übertragen um einen Disput mit GolfStore Group AB zu vermeiden. Diese Übertragung erfolgte nachdem GolfStore Group das Schutzmarke-Verfahren in Benelux gegen Peter Weiss eingeleitet hatte. GolfStore Group sieht diese Übertragung von golfstore.eu an Markus Wilflingseder als cyberflight an, da das Schutzmarke-Verfahren gegen Peter Weiss noch immer läuft. Um dieser Beschwerde zu entkommen, übertrug Peter Weiss golfstore.eu so schnell wie möglich. Die ADR-Frist für eine Beschwerde gegen EURid für golfstore.eu war am 27. Juni 2006. Am 2. Juli wurde golfstore.eu von Peter Weiss an Markus Wilflingseder übertragen. Der schnelle Besitzerwechsel ist in Wirklichkeit ein cyberflight. In diesem Fall darf das Handeln des vorherigen Besitzers bei der jetzigen Entscheidung vom Panel Rücksicht genommen werden. In EURid whois ist nur eine e-Mail-Adresse als einzige Kontaktangabe registriert. Die e-Mail-Adresse ist ziemlich anonym und daher schwierig zu erkennen, wer der Besitzer ist. Offensichtlich ist der "neue" Domänenameninhaber über GolfStores Beschwerde informiert, da er anonym bleiben möchte. Der "neue" Domänenameninhaber benützt den Namen golfstore.eu nicht. Markus Wilflingseder hat keine Rechte oder berechtigte Interessen an golfstore.eu und führt auch keine Geschäfte in Verbindung mit diesem Domänenamen. Markus Wilflingseder ist im Landmaschinenfachhandel tätig.
f) Der Beschwerdeführer beantragt den Widerruf der Registrierung des Domänenamens von Herrn Weiss und Herrn Wilflingseder und Übertragung des Domänenamens golfstore.eu auf die GolfStore Group.

## B. BESCHWERDEGEGNER

Der Beschwerdegegner hat nichts erwidert.

Die Erwiderung im ADR-Verfahren hat vielmehr der Domäneinhaber unter dem Namen Markus Wilflingseder vorgelegt.

Markus Wilflingseder hat vorgetraen, die Domain golfstore.eu wurde durch Herrn Markus Wilflingseder von dem rechtmässiger Domaininhaber Herrn Weiss aufgrund eines Kaufvertrages erworben, wobei der Kaufpreis stillschweigen vereinbart wurde. Der Kaufvertrag besteht nicht in einer schrifltichen Form, der Beschwerdegegner wurde zu einem Verkauf überredet. Es bestehe jedoch keine Zweifel, dass der Beschwerdegegner Herr Weiss ursprüglich als Inhaber des streitigen Domännamens eingetragen war.

Der Domäneinhaber Markus Wilflingseder hat nach seiner Behauptung den streitgegenständlichen Domänenamen nicht in der Absicht gekauft, ihn an die GolfStore Group AB zu verkaufen, sondern um eine Portalseite betreiben zu können. Der Domäneinhaber hat weder den Registrant, Herr Peter Weiss, noch den Beschwerdeführer als das Unternehmen GolfStore Group in irgendeiner Form kontaktiert.

Nach dem Domäneinhaber Markus Wilflingseder kann nicht Gegenstand des ADR-Verfahrens sein, wie die Domain für den Beschwerdegegner damaligen Inhaber (Hr. Weiss) registriert wurde, sondern dies ein Gegenstand in einem Verfahren gegen EURid sein könnte. Selbst wenn Herr Weiss die Domain bösgläubig registriert hätte, ist dies für das jetzige Verfahren ohne Bedeutung und gänzlich irrelevant.

Der Domäneinhaber Markus Wilflingseder behauptet, dass er die Domain natürlich nutzen will und dass das Internetportal für Golfartikel auch schon in Vorbereitung ist. Somit solle sein berechtigtes Interesse bestehen, obwohl aufgrund des ON-HOLD Status ihm derzeit leider nicht möglich sei die Webseite, welche schon entwickelt wird, online zu stellen.

Er hat auf die ADR 283 „lastminute.eu" verwiesen und behauptet, dass der Beschwerdeführer kein Recht zu dem Domänenamen hat. Die Bösgläubigkeit der Registrierung liegt nicht vor, wie man aus dem ADR 283 herbeiführen kann.

Der Domäneinhaber Markus Wilflingseder beantragt somit eine Zurückweisung der Beschwerde.

## WÜRDIGUNG UND BEFUNDE

1. Allgemein
Die spekulative und missbräuchliche Registrierung liegt nach dem Art. B 21 (1) (2) (a) und (b) der Verordnung (EG) 874/2004 vor, wenn ein Domänenname mit einem anderen Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind, darunter die in Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) 874/2004 genannten Rechte, und wenn dieser Domänenname von einem Domäneninhaber registriert wurde, der selbst keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann oder der Domänname in böser Absicht registriert oder benutzt wird.

Die Bösgläubigkeit im Sinne des Art. B 21 (1) (b) und Art. B 21 (3) (b) (i) (e) liegt vor, wenn der Domänenname registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, diesen Namen als entsprechenden Domänennamen verwenden kann, sofern dem Domäneninhaber eine solche Verhaltensweise nachgewiesen werden kann, oder der registrierte Domänenname der Name einer Person ist und keine Verbindung zwischen dem Domäneninhaber und dem registrierten Domänennamen nachgewiesen werden kann.

Im Sinne des Art. B 21 (1)(a)(b) der Verordnung (EG) 874/2004 muss der Beschwerdeführer glaubhaft machen, dass der Domänenname mit seinem Namen identisch ist oder diesem verwirrend ähnelt, für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind.

Die Schiedskommission stellt fest, dass der Beschwerdegegner keine Beschwerdeerwiderung im ADR Verfahren vorgelegt hat. Es kommt deswegen die Anwendung des Art. B10 (1) der Verordnung (EG) 874/2004 in Anbetracht, dass der Beschwerdegegner die Beschwerde durch den Säumnis anerkennt.

Die Schiedskommission geht davon aus, dass eine Erwiderung vielmehr der gegenwärtige Domäneinhaber Markus Wilflingseder als der Domäneinhaber eingereicht hat.

Aufgrund der EURid-Prüfung, in dem ADR Verfahren wurde bestätigt, dass der Domänename der Domänname „golfstore.eu“ durch den Register info.at Internet GmbH & Co KEG registriert wurde. Der Domännameinhaber ist Wilflingseder Markus, unter Adresse Jochbergerstrasse 93, 6370 Kitzbühel, Austria, der Domänename wird blockiert.

Die Schiedskommission muss deswegen auch die Frage antworten, ob die Beschwerde gegen Herrn Peter Weiss als Beschwerdegegner oder gegen Herrn Markus Wilflingseder als Domännameinhaber maßgebend ist, wobei auch die Frage zu beantworten ist, inwieweit eine entgeltliche Übertragung des Domänenames aufgrund eines Kaufvertrages die Stellung des Beschwerdegegners in diesem Falle ändert.

2. Identisch oder verwirrend ähnlich
Der Beschwerdeführer ist das Unternehmen GolfStore Group unter dem geschützten Namen GOLFSTORE, das vertreibt spätestens seit 1983 Produkte für Golfsport als ein Franchisegeschäft.

Die Golf Store Group AB, Vellinge ist Inhaber der registrierten Marken:
a) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE / Wort-/Bildmarke „GolfStore EST.1973 The Professional Choice”, Eintragungsnummer 000845784 für die Klassen 25, 28 und 35 in EU,
b) GOLFSTORE Eintragungsnummer 172426 / Wort-/Bildmarke „GolfStore“ für die Klassen 28 und 35 in Norwegen,
c) GOLFSTORE BUSINESS GOLF Eintragungsnummer VR 2000 01451, 20000316 für
die Klasse 35, und
d) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE / Wort-/Bildmarke „GolfStore EST.1973 The Professional Choice” Eintragungsnummer VR 1995 00309, 19950113 für die Klassen 25, 28 und 35, und
e) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE BUSINESS GOLF / Wort-/Bildmarke „GolfStore EST.1973 The Professional Choice” Eintragungsnummer VR 1999 00251, 19950121 für die Klassen 25, 28 und 35 in Dänemark,
f) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE / Wort-/Bildmarke „GolfStore EST.1973 The Professional Choice” Registernummer 39403041.9 für die Klassen 25, 28 und 35, Leitklasse 28 in Deutschland und

g) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE Registernummer 0317073 für die Klasse 35 in Schweden.

Die GolfStore Group hat Niederlassungen in Österreich (GolfStore Österreich GesmbH, UID-Nr: ATU 32203503), Dänemark (GolfStore Danmark A/S, CVR-Nr/SE-Nr: 16682489), den Niederlanden (GolfStore Holland B.V., BTW-Nr: NL 805471091B01) und Deutschland (GolfStore Handelsgesellschaft mbH., UID-Nr: DE 131179203).

Das Wort GOLFSTORE ist in sämtlichen Bildzeichen der GolfStore Group deutlich erkennbar. Dadurch kommt die Bestimmung des Art. B 21 (1) der Verordnung (EG) 874/2004 völlig in Anwendung. Eine Verwechslungsgefahr zwischen des streitigen Domänenames golfstore.eu einerseits und der Marke und dem Firmennamen der GolfStore Group andererseits prima facie besteht.

Der Beschwerdeführer hat im ADR Verfahren glaubhaft gemacht, dass die von ihm eingetragenen Marken mit Domännamen identisch sind, dass er die Marke GolfStore als auch den Handelsnamen GolfStore seit dem 1983 als Franchisegeschäft unternehmerisch betreibt.

3. Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners an dem Domänennamen
Nach dem Art. B 21 (3) der Verordnung (EG) 874/2004 trägt der Beschwerdegegner die Beweißlast, dass er im Zeitpunkt der Registrierung ein nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht hat oder dass er berechtigte Interessen an diesem Domänennamen geltend machen kann, also dass er sg. „frühere Rechte“ im ADR Verfahren darlegen kann.

Durch die Abfrage der Schiedskommission vom 13. November 2006 über die WHOIS Datenbank der EURid zu dem streitigen Domännamen wurde bestätigt, dass die GolfStore Group AB am 07/12/2005 um 11:24:09.636 die Registrierung beantragt hat, wobei die Registrierung unter dem Status „abgelehnt“ am 12. Januar 2006 ausgelaufen war, dass Herr Weiss Peter am 13/01/2006 12:12:46.488 die Registrierung beantragt hat, wobei diese Registrierung unter dem Status „abgelaufen“ ist und dass Herr Weiss Peter am 30/01/2006 10:42:20.567 wieder die Registrierung beantragt hat, wobei diese Registrierung unter dem Status „aktiviert“ ist und dass der Beschwerdeführer erneut über seine Niederlassung in Deutschland GolfStore Handelsgesellschaft mbH am 07/02/2006 12:05:40.622 und selber am 07/02/2006 13:09:27.248 um die Registrierung ersucht hat, wenn diese Registrierung unter dem Status „nicht berücksichtigt“ ist.

Der Beschwerdeführer hat im ADR Verfahren glaubhaft gemacht, dass der Beschwerdegegner am 26. Januar 2006 die Marke GOLF STORE für Klasse 38 in den Beneluxstaaten angemeldet hat und danach am 30. Januar 2006 den Domänennamen golfstore.eu beantragte.

Der Beschwerdeführer hat weiterhin glaubhaft gemacht, dass der Beschwerdegegner die Anmeldung derselben Marke ohne Erfolg in Malta versucht hatte.

Die Schiedskommission hat durch die WHOIS Datenbank bestätigt, wie es der Beschwerdeführer glaubhaft gemacht hat, dass der Beschwerdegegner schon vorher am 13. Januar 2006 12:12:46.488 den streitigen Domännamen golfstore beantragte, unter der Berufung auf „Prior Right Country“ Malta, wobei diese Marke gar nicht existierte und deswegen die Registrierung spätestens am 30/01/2006 abgelaufen ist, als der Beschwerdegegner die neue Registrierung am 30/01/2006 10:42:20.567 unternommen hat.

Im ADR wurde glaubhaft gemacht, dass der Beschwerdegegner Herrn Weiss die Registrierung des Domänenames, ohne die Voraussetzungen des Art. B 21 (3) der Verordnung (EG) 874/2004 erfüllt zu haben, erreichte. Die Schiedskommission kann deswegen zu der Schlussfolgerung kommen, dass der Beschwerdegegner Weiss Peter während der Sunrise Period missbräuchlich frühere Rechte geltend gemacht hat, weil er die Registrierung des streitigen Domänenames ohne nicht einmal im Zeitpunkt der ersten Registrierung ein nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Rechtes zu haben.

4. Cyberflight

Zuerst ist davon auszugehen, dass die Beweißlast, dass der Domänname rechtswirksam übertragen wurde, beim Beschwerdegegner liegt.

Der Beschwerdeführer hat glaubhaft gemacht, wie es auch durch den der Domännameinhaber Markus Wilflingseder vorgetragen wurde, dass Peter Weiss den Namen golfstore.eu durch den Kaufvertrag, also vorsätzlich, an Markus Wilflingseder, an eine ähnliche Adresse in Kitzbühel, Austria, übertragen hatte, nachdem die GolfStore Group AB am 31. März 2006 ein Schutzmarke-Verfahren gegen Peter Weiss in Benelux einleitete.

Der behauptete Verkauf bestätigt die Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners insoweit, dass er der Folgen des Art. 21 (2) der Verordnung Nr. 874/2004 dadurch entkommen wollte und sicherlich wissen musste, das er den Beschwerdeführer hindert, abgesehen davon, dass der Verkauf offenbar ein Scheinverkaf war. Die Bösgläubigkeit im Sinne des Art. B 21 (1) (b) und Art. B 21 (3) (b) (i) (e) liegt vor.

Der Beschwerdeführer hat glaubhaft gemacht und die Schiedskommission durch die WHOIS Datenbankabfrage im ADR Verfahren bestätigt, dass die E-Mail-Adresse die in EURid WHOIS Datenbank ist, lässt nicht erkennen wer deren Besitzer ist, wobei die Schiedskommission der Auffassung ist, dass es dadurch überhaupt nicht ausgeschlossen ist, dass Herr Weiss Peter weiterhin hinter den Namen Markus Wilflingseder als jetziger Domännameinhaber auftreten könne.

Weder Herr Weiss Peter noch Herr Markus Wilflingseder haben im ADR Verfahren glaubhaft gemacht, dass der Vertrag zustande gekommen ist.

Sollte jedoch zu einem solchen Kaufvertrag kommen, ist die Schiedskommission der Ansicht, dass Herr Weiss Peter kein Recht zu dem streitigen Domänname an Dritten übertragen konnte, weil hier der Grundsatz gilt, dass „nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet“. Hatte Herr Weiss kein Recht zu dem Domännamen zu dem Zeitpunkt der Registrierung, konnte er kein Recht an einen Dritten rechtswirksam übertragen, auch wenn es zu einer Vereinbarung darüber käme.

Aufgrund der behaupteten Übertragung des Domänenames von dem Beschwerdegegner an den Domännameinhaber Markus Wilflingseder ist grundsätzlich die Frage zu beantworten, ob der Beschwerde im ADR Verfahren weiter verfolgt werden könne, wenn der Domännameinhaber gegenwärtig nicht mehr als Peter Weiss, sondern als Markus Wilflingseder im Verfahren auftritt.

Offenbar hatte der Beschwerdegegner den Domännamen registriert, um den Beschwerdeführer zu hindern und/oder die Verbraucher des Internet-Netzes zur Verwechslung mit dem geschützten Namen des Beschwerdeführers irreführen und/oder um dem Beschwerdegegner einen Verkauf des Domänenames, wie es durch seine Handlung gegenüber Markus Wilflingseder selber glaubhaft gemacht hat, zu realisieren.

Davon folgt, dass weder der Domänname zur unternehmerischen Verwendung bona fide durch den Beschwerdegegner vorgesehen war, noch der Domänname für einen bona fide nicht kommerziellen Gebrauch durch den Beschwerdegegner dienen sollte. Für diese Schlussfolgerung spricht die Tatsache eindeutig, die im ADR Verfahren glaubhaft gemacht wurde, dass der Beschwerdegegner ohne weiteres, offenbar willkürlich, an einen Dritten der nicht einen relevanten Grund für den Kauf des Domänenames, der ihn zum Kauf berechtigen könnte, übertragen hat.

Weder der Beschwerdegegner noch Markus Wilflingseder betreiben eine Webseite, die einem berechtigten Zweck im Sinne insbesondere des Art. B 21 der Verordnung (EG) 874/2004 entsprechen könne, der Beschwerdegegner hat nicht einmal im ADR Verfahren vorgetragen, nicht einmal als auch Markus Wilflingseder, dass er in dem Bereich des Beschwerdeführers unternehmerisch tätig ist oder ein solches Geschäft betreibt. Weiterhin weder der Beschwerdegegner, noch Markus Wilflingseder als Domännameinhaber, glaubhaft gemacht hat, dass überhaupt welche Geschäfte in Verbindung mit diesem Domänenamen geführt werden, die die Rechte an golfstore.eu nachweisen könnten.

Aufgrund dessen gelang die Schiedskommission zur Schlussfolgerung, dass Markus Wilflingseder ein Komplizer des Beschwerdegegners ist, wenn er nicht ein alias des Beschwerdegegners ist, sodass die Schiedskommission den Domännameinhaber Markus Wilflingseder als dasselbe Subjekt als der Beschwerdegegner ansehen kann.

Der Name Markus Wilflingseder ist entweder ein Komplizer des Beschwerdegegners oder ein alias des Beschwerdegegners oder sein alter ego, weil der Name Markus Wilflingseder offenbar durch den Beschwerdegegner für den Zweck von Cyberflying ausgesucht wurde.

Ähnlich ist gefunden in WIPO Case ABB Asea Brown Boveri Ltd v. Yvonne Bienen, Bienen Enterprises (WIPO Case No. D2002 - 0718).

5. Die Registrierung des streitigen Domännamens golfstore.eu wurde durch den Beschwerdegegner am 13. Januar 2006 12:12:46.488 beantragt, unter der Berufung auf „Prior Right Country“ Malta, wobei diese Marke gar nicht existierte, die Registrierung ist auch deswegen spätestens am 30/01/2006 abgelaufen, obwohl das Recht des Beschwerdeführers im Sinne des Art. B 21 (1) der Verordnung (EG) 874/2004 zum Zeitpunkt der Registrierung bestehen muss.

Zur Zeit der Registrierung des streitigen Domänenames am 30. Januar 2006 hat der Beschwerdegegner zwar die Wort-/Bildmarke „golf store“ in Beneluxstaaten am 26. Januar 2006 bereits beantragt, jedoch ohne dass die Marke zum Zeitpunkt der zweiten Registrierung rechtswirksam eingetragen wurde. Der Beschwerdeführer hat die Registrierung der Marke in den Benelux-Staaten in einem Verfahren angegriffen. Dieses Verfahren ist nicht beendet. Diese Tatsache wurde durch den Beschwerdeführer vorgetragen und vom Beschwerdegegner nicht verneint.

Der Beschwerdeführer hat im ADR Verfahren glaubhaft gemacht, dass der Beschwerdegegner die Benelux-Marken für die Klasse 38 registriert hatte, obwohl die Klasse 38 in keiner Verbindung weder zu dem Domännamen, noch zu dem Privatnamen Herrn Weiss des Beschwerdegegners, der eine physische Person ist, steht. Die Last des Gegenbeweises liegt an dem Beschwerdegegner, die er nicht erfolgreich getragen hat.

Der Beschwerdeführer hat glaubhaft gemacht, dass er Inhaber der registrierten Marken GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE / Wort-/Bildmarke „GolfStore EST.1973 The Professional Choice”, GOLFSTORE, GOLFSTORE BUSINESS GOLF, GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE / Wort-/Bildmarke „GolfStore EST.1973 The Professional Choice”, GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE / Wort-/Bildmarke „GolfStore EST.1973 The Professional Choice”, GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE BUSINESS GOLF / Wort-/Bildmarke „GolfStore EST.1973 The Professional Choice” und GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE ist.

Der Beschwerdeführer hat glaubhaft gemacht, dass er die Niederlassungen in Österreich (GolfStore Österreich GesmbH), Dänemark (GolfStore Danmark A/S), den Niederlanden (GolfStore Holland B.V.) und Deutschland (GolfStore Handelsgesellschaft. mbH) hat.

Weder der Beschwerdegegner Weiss Peter noch der Domännameinhaber Markus Wilflingseder haben glaubhaft gemacht, dass nicht nur einer der persönlichen Namen die die tragen in Verbindung mit dem Domännamen steht. Die Registrierung des Domänenames am 13. Januar 2006 wurde mit keiner registrierten Marke des Beschwerdegegners verbunden.

6. Die Schiedskommission sieht den Mangel an das Recht zu dem Namen zum Zeitpunkt der Registrierung des Beschwerdegegners in dem, dass der Beschwerdegegner die Registrierung bereits am 13. Januar 2006 unternommen hatte und offenbar spätestens zum 30. Januar 2006 abgelaufen ließ.

Der Beschwerdegegner hatte zum 13. Januar 2006 offenbar keinerlei Rechte zu dem Domännamen, da die Registrierung der Marke in Malta nicht erfolgreich gewesen war. Hat der Beschwerdegegner erst danach um die Registrierung der Marke „golf store“ in den Benelux-Staaten am 26. Januar 2006 ersucht, damit er die erneute Registrierung am 30. Januar 2006 damit berechtigte, konnte ihm die späterere Registrierung der Marke in den Benelux-Staaten zu keinem Recht im Sinne der Verordnung (EG) 874/2004 helfen, weil der Beschwerdegegner bis dato von keinem rechtswirksam eingetragenen Marke „golf store“ besitzt.

7. Sollte die Schiedskommission weitere Fragen antworten, zu welchem Zweck der Domänename entgeltlich übertragen wurde und ob diese Übertragung nach dem maßgeblichen Recht überhaupt gültig erfolgte, musste zu der Schlussfolgerung

kommen, dass es aus dem Sicht und Zweck der Registrierung der .eu Domänenamen hervorgeht, dass selbst das Angebot des Domänenameverkaufes einen Verstoß im Sinne des Art. B 21 (1) (b) und Art. B 21 (3) (b) (i) (e) der Verordnung (EG) 874/2004 darstellt.

8. Weitere Gründe, die den Beschwerdegegner Weiss Peter als auch der Domäneinhaber Markus Wilflingseder entlasten sollten, hat die Schiedskommission nicht berücksichtigt, weil die Registrierung des Domänenames rechtswidrig beantragt wurde. Die Voraussetzungen der Bestimmung des Art. B 21 (1) (2) (a) und (b) der Verordnung (EG) 874/2004 sind erfüllt. Das führt dazu, dass die Domäne an den Beschwerdeführer zu übertragen ist.

ENTSCHEIDUNG

Aus sämtlichen vorgenannten Gründen heraus sowie im Einklang mit § B12 (b) und (c) der Regeln verfügt die Schiedskommission hiermit, daß

der Domainname GOLFSTORE auf den Beschwerdeführer übertragen wird.

## PANELISTS

| | |
|---|---|
| Name | **Vojtěch Trapl** |

DATUM DER ENTSCHEIDUNG DER SCHIEDSKOMMISSION 2006-11-13

## Summary

EINE ENGLISCHSPRACHIGE KURZFASSUNG DIESER ENTSCHEIDUNG IST ALS ANLAGE 1 BEIGEFÜGT

I.
1. The Complainant is GolfStore Group AB, who does business under the proprietary name GOLFSTORE and distributes golfing products under a franchise scheme since 1983. Golf Store Group AB, Vellinge, is owner of the following registered trademarks:
a) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE, in the EU
b) GOLFSTORE in Norway,
c) GOLFSTORE BUSINESS GOLF
d) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE and
e) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL CHOICE BUSINESS in Denmark,
f) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL in Germany
g) GOLFSTORE THE PROFESSIONAL in Sweden

The GolfStore Group entertains branches in Austria, Denmark, the Netherlands, and Germany.

2. The Respondent, Peter Weiss, applied for the registration of 11 figurative marks in class 38 for the telecommunications sector and for the Benelux countries, among them one for “GOLF STORE” with the Benelux Trademark Office. Prior to applying for the registration of the trademark GOLF STORE in the Benelux countries, the Respondent had filed an application for the same trademark in Malta, but without success.

The domain name was transferred from Peter Weiss to Markus Wilflingseder, whereas the Complainant believes that this transfer constitutes an instance of “cyber-flight”.

The Complainant seeks the transfer of the domain name www.golfstore.eu from the Respondent Peter Weiss and from the domain name owner Markus Wilflingseder to the Complainant.

The Complainant contends the following:
a) the usage of the domain name golfstore.eu by the Respondent creates the risk that golfstore.eu is confused with the community trademark of GolfStore Group in the franchise business,
b) the Respondent enjoys no prior rights,

c) the Respondent registered the disputed domain name in bad faith in the terms of Article 3 of Commission Regulation (EC) No. 874/2004, to prevent the Complainant from registering the domain name itself or else to prevent the transfer of said name to the Complainant,
d) the Respondent registered the domain name with speculative and abusive intent in the terms of Article 21 (3) of Commission Regulation (EC) No. 874/2004,
e) the Complainant has invoked the committal of cyber-flight by the Respondent, in the form of a transfer of the disputed domain name from the Respondent to a third party – here: Markus Wilflingseder.
e) the Complainant requests that the registration of the domain name for the welfare of Messrs. Weiss and Wilflingseder be revoked and the domain name golfstore.eu be transferred to GolfStore Group.
II.
1. General
The Respondent failed to submit a response in ADR Proceedings. Therefore, Art. B10 (1) of the Commission Regulation (EC) No. 874/2004 applies, under which a respondent's failure to comply may be considered as grounds to accept the claims. The Arbitration Panel states that it was rather the current domain name owner, Markus Wilflingseder, who submitted a response.

2. Identical or Confusingly Similar
The word GOLFSTORE is prominent in all figurative trademarks of GolfStore Group. This means that the provision of Article B21 (1) of Commission Regulation (EC) No. 874/2004 clearly applies, as there exists the danger of confusion between the disputed domain name golfstore.eu on the one hand and the trademark and the business name of GolfStore Group on the other hand.

3. Rights and Legitimate Interests of the Respondent to the Domain Name
By means of the WHOIS Database, the Arbitration Panel confirmed what had already been shown by the Complainant to a satisfying degree of evidence, namely, that the Respondent had applied for the disputed domain name golfstore already on January 13, 2006, at 12:12:46.488, invoking the "Prior Right Country" Malta – whereas this trademark never existed, so that the registration period expired no later than 01/30/2006, while the Respondent made a new attempt towards registration on 01/30/2006 at 10:42:20.567.

It was shown to a satisfying degree of evidence in the ADR Proceedings that the Respondent Mr. Weiss achieved the registration of the domain name without having met the conditions of Article B21 (3) of Commission Resolution (EC) No. 874/2004.

4. Cyber-Flight
The Arbitration Panel considers the transfer of golfstore.eu to Markus Wilfingseder via purchase agreement an instance of cyber-flight, since the trademark proceedings against Peter Weiss are already pending, and since the domain name transfer from Peter Weiss to Markus Wilflingseder took place on July 2, 2006, already, whereas the ADR period for a complaint to EURid over golfstore.eu expired only on June 27, 2006.

Peter Weiss could not have transferred any title to the disputed domain name to a third party, due to the principle that "nemo plus iuris transfere potest, quam ipse habet" because ot if Mr. Weiss held no rights to the domain name at the moment of registration, he could not have validly transferred rights to a third party, even if a covenant along those lines existed.

It is obvious that the Respondent has registered the name with a view to causing confusion to the Complainant and/or the Internet users and/or selling the Domain Name, as it is proved by the purchase of the domain name by the Respondent to the Markus Wilflingseder. It is obvious that the Domain Name was never intended to be used for a bona fide business offering or a bona fide fair or non-commercial purpose.

The Panel takes the view that the Complainant has made out a strong prima facie case that the Markus Wilflingseder, if not an alias of the original registrant, is an accomplice of the original registrant and that the transfer was a device to frustrate the Complaint.

For the reasons given above, the Panel finds that the Markus Wilflingseder should be treated as being the same entity as the Respondent. The name, Markus Wilflingseder, is either an alias of the original registrant or an alter ego of the original registrant, being the name of another entity selected by the original registrant to suit his cyberflying purpose.

Similar was founded by WIPO Case ABB Asea Brown Boveri Ltd v. Yvonne Bienen, Bienen Enterprises (WIPO Case No. D2002 - 0718).

5. The Respondent filed for registration of the disputed domain name golfstore.eu on January 13, 2006, at 12:12:46.488, citing the “Prior Right Country” Malta, despite the fact that this trademark did not exist, which is why the registration must have expired on 01/30/2006 at the latest, even though the claim of the Complainant in the terms of Article B21 (1) of Commission Regulation (EC) No. 874/2004 must exist at the time of registration.

Before the registration of the disputed domain name on January 30, 2006, the Respondent had applied for registration of the verbal/figurative trademark “golf store” on January 26, 2006 in the Benelux countries, but the trademark had not been effectively entered in force at the time of the second registration, because the Complainant challenged the registration of the trademark in the Benelux countries in a formal procedure. This procedure is still pending. This fact has been pleaded by the Complainant and was never denied by the Respondent.

6. The Arbitration Panel sees the deficiency of the title to the domain name claimed by the Respondent in the fact that the Respondent had attempted registration already on January 13, 2006, but apparently did nothing to prevent its expiry on January 30, 2006. As at January 13, 2006, the Respondent had clearly no title to the domain name, because the registration of the trademark in Malta had failed. Insofar as the Respondent sought registration of the trademark “golf store” in the Benelux countries only thereafter, on January 26, 2006, in order to justify the re-registration on January 30, 2006, the later registration of the trademark in the Benelux countries could not give rise to a title in the terms of Commission Regulation (EC) No. 874/2004, in that the Respondent has no validly registered trademark “golf store” to date.

7. In answering the question to what end the domain name was transferred for consideration, and whether this transfer was validly effected under the applicable law, the Arbitration Panel had to conclude that even the mere offer of sale of a domain name constitutes a violation of Articles B21(1)(b) and Art. B21 (3)(b)(i)(e) of the Commission Regulation (EC) No. 874/2004.

8. The Arbitration Panel did not have to consider other reasons in the defense of the Respondent Peter Weiss or the domain name owner Markus Wilflingseder, in that the registration of the domain name does not satisfy the registration criteria. The conditions of Article B21 (1) (2) (a) and (b) of Commission Regulation (EC) No. 874/2004 are met. Consequently, the Panel orders that the domain name be transferred to the Complainant.