

EXPERTENENTSCHEID

Rock Antenne GmbH & Co.KG v. Christian Huber, One Media
Verfahren Nr. DCH2023-0006

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Rock Antenne GmbH & Co.KG, Deutschland, vertreten durch Kanzlei Meili Pfortmüller, Schweiz.

Gesuchsgegner ist Christian Huber, One Media, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <rockantenne.ch> (nachfolgend der «streitige Domain-Name»). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 23. Februar 2023 per E-mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domain-Namen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

Am 24. Februar 2023 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 2. März 2023 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 22. März 2023.

Der Vertreter des Gesuchsgegners erklärte am 24. März 2023 seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung gemäss Paragraph 15(d) des Verfahrensreglements.

Das Zentrum bestellte am 30. März 2023 Tobias Zuberbühler als Schlichter, der gemäss Paragraph 4 des Verfahrensreglements eine Erklärung seiner Unabhängigkeit abgegeben hat.

Die Schlichtungsverhandlung hätte gemäss Paragraph 17 des Verfahrensreglements am 18. April 2023 stattfinden sollen, aber der Gesuchsgegner hat sich nicht an der Schlichtung beteiligt. Danach hat der Gesuchsgegner keine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Fortsetzung der Schlichtung zum Ausdruck gebracht.

Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 27. April 2023.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 10. Mai 2023 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist eine Gesellschaft des deutschen Rechts mit Sitz in München, die unter dem Namen «Rock Antenne» Sendedienstleistungen in Deutschland und Österreich und seit August 2022 auch in der Schweiz anbietet.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Internationalen Markenregistrierung IR Nr. 1602840 ROCK ANTENNE, die am 20. April 2021 in den Klassen 9, 16, 25, 35, 38, und 41 eingetragen wurde und auf das Gebiet der Schweiz erstreckt wurde.

Die Gesuchstellerin ist zudem Inhaberin der Domain-Namen <rockantenne.de> und <rockantenne.at> sowie <rock-antenne.ch>.

Der Gesuchsgegner hat unter dem streitigen Domain-Namen eine Webseite aufgeschaltet, die im Wesentlichen folgenden Hinweis beinhaltet: «Hier entsteht der neue Internetauftritt von: POWER RADIO EUROPE».

Der streitige Domain-Name wurde am 19. Juni 2005 registriert.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:

Der Domain-Name sei identisch mit der geschützten Marke der Gesuchstellerin. Neben dem streitigen Domain-Namen habe der Gesuchsgegner 33 weitere Domain-Namen mit einem Radio-Bezug registriert. Die unter dem streitigen Domain-Namen und den weiteren Domain-Namen aufgeschalteten Webseiten befänden sich aber seit Jahren in der Entwicklungsphase und dienten dem Internetauftritt von «POWER RADIO EUROPE». Der Gesuchsgegner vermarkte somit keine eigenen Waren oder Dienstleistungen unter dem Zeichen «ROCK ANTENNE», sondern lediglich unter dem Zeichen «POWER RADIO EUROPE», doch dieser angebliche Radiosender sei nicht aktiv. Der Gesuchsgegner könne sich somit nicht auf das Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG berufen. Als Inhaberin der Markenrechte, könne die Gesuchstellerin somit die Benützung der Marke «ROCK ANTENNE» verbieten.

Damit liege eine Verwechslungsgefahr und somit eine klare Verletzung von Art. 13 Abs. 2 Markenchutzgesetz ("MSchG") in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vor.

Die Gesuchstellerin könne zudem als ausländische Firma den Namensschutz nach Art. 29 ZGB geltend machen.

Der Gesuchsgegner habe zudem unlauteren Wettbewerb betrieben (Art. 3 lit. d Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ("UWG")), da er mit dem streitigen Domain-Namen Massnahmen treffe, die geeignet seien, Verwechslungen mit der Gesuchstellerin und deren Leistungen herbeizuführen.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner macht in seiner Gesuchserwiderung im Wesentlichen folgendes geltend:

Er habe den streitigen Domain-Namen vor über 17 Jahren registriert. Damals sei ROCK ANTENNE noch nicht als Marke durch die Gesuchstellerin registriert gewesen.

Das für den deutschen Markt produzierte Programm der Gesuchstellerin werde neu auch in der Stadt Zürich auf DAB+ ausgestrahlt, allerdings ohne Regionalisierung.

Das Produkt des Gesuchsgegners werde primär unter dem Namen POWER RADIO bzw. POWER RADIO EUROPE angeboten, und der Gesuchsgegner habe keine Absicht, ein Produkt unter der Marke der Gesuchstellerin im In- oder Ausland anzubieten.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Zuteilung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

- (i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
- (ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
- (iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten nach dem Recht der Schweiz

Die Gesuchstellerin hat dargetan, dass sie Inhaberin der IR Marke ROCK ANTENNE mit Schutzanspruch für die Schweiz ist.

Die Gesuchstellerin hat somit den Bestand eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz dargetan.

Die Gesuchstellerin kann sich im vorliegenden Fall hingegen nicht auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 lit. d UWG), da sie keine lauterkeitsrechtliche Priorität in der Schweiz genießt (SHK UWG, P. Spitz /S. Brauchbar, Art. 3 Abs. 1 lit. d, N 21), denn ihr Programm wird unbestrittenermassen erst seit August 2022 in der Schweiz ausgestrahlt, wogegen der Gesuchsteller den streitigen Domain-Namen schon vor mehr als 18 Jahren registriert hat.

Auch im Namensrecht nach Art. 29 ZGB gilt das Prioritätsprinzip (BSK ZGB-I, R. Bühler, Art. 29 N 56). Der Schutz einer ausländischen Firmenbezeichnung im Inland entsteht erst mit der namensmässigen Gebrauchsaufnahme im Inland (BSK ZGB-I, R. Bühler, Art. 29 N 17; J. Müller, Kollisionen von Kennzeichen, 2010, S. 72). Da die Gebrauchsaufnahme der Gesuchstellerin in der Schweiz erst im Jahr 2022 erfolgte, kann sich die Gesuchstellerin mangels namensrechtlicher Priorität vorliegend auch nicht auf den Namensschutz nach Art. 29 ZGB für ihre ausländische Firma berufen.

B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner stellt nach dem Recht der Schweiz keine klare Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar

Gemäss Artikel 13 MSchG verfügt der Inhaber einer älteren Marke über das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Artikel 13 MSchG gewährt einer älteren Marke Schutz gegen den Gebrauch identischer oder ähnlicher jüngerer Zeichen durch Dritte zwecks Kennzeichnung gleicher oder gleichartiger Ware oder Dienstleistungen (Artikel 3 MSchG in Verbindung mit Artikel 13 MSchG).

Der Markeninhaber kann einem anderen aber nicht verbieten, ein von diesem Bereitsbereits vor der Hinterlegung seiner Marke gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang zu verbietengebrauchen (Art. 14 Abs. 1 MSchG). Aufgrund dieses offenen Gesetzeswortlauts umfasst das Weiterbenutzungsrecht jede Vorbenutzung, selbst wenn sie nicht markenmässig oder kennzeichenmässig ist (SHK-MSchG, F. Thouvenin, Art. 14 N. 9 und 11).

Als der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen vor rund achtzehn Jahren registrierte, bestanden in der Schweiz keine Markenrechte der Gesuchstellerin, welche er hätte verletzen können. Die Zuteilung des streitigen Domain-Namen konnte somit keine Markenrechte der Gesuchstellerin in der Schweiz verletzen.

Vorliegend hat der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen lange vor der Hinterlegung der Marke der Gesuchstellerin registriert und durchfür eine Webseite benutzt, welche den Internetauftritt von POWER RADIO EUROPE ankündigt. Aus den Akten ist davon auszugehen, dass der Gesuchsgegner diesen Gebrauch schon viele Jahre vor der Hinterlegung der Marke der Gesuchstellerin aufgenommen hatte. Obschon der Gebrauch eines fremden Kennzeichens, um ein eigenes Angebot anzukündigen, möglicherweise andere Tatbestände erfüllen könnte, die nicht unter das Verfahrensreglement fallen, liegt eine klare Verletzung der Marke der Gesuchstellerin nicht vor, da diese erst nach der Aufnahme dieses Gebrauchs hinterlegt wurde.

Jedenfalls hat die Gesuchstellerin nicht einmal behauptet, geschweige denn bewiesen, dass der Gesuchsgegner erst nach der Hinterlegung ihrer Marke begonnen hätte, den Internetauftritt von POWER RADIO EUROPE anzukündigen.

Nachdem die Gesuchstellerin rund 18 Jahre zugewartet hat, um die Übertragung des streitigen Domain-Namens zu beantragen, stellt sich nach schweizerischem Recht ohnehin die Frage der Verwirkung: Es geht nicht an, die Registrierung eines Domain-Namens mehr als 18 Jahre und dessen jahrelange Benutzung zu dulden, um dann dessen Übertragung gestützt auf eine Marke, die erst vor rund zwei Jahren eingetragen wurde, zu verlangen.

Deshalb stellt die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner nach dem Recht der Schweiz keine klare Verletzung der geltend gemachten Marke der Gesuchstellerin dar.

7. Entscheidung

Unter Bezugnahme auf Paragraph 24 des Verfahrensreglements wird das Gesuch abgewiesen, da die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner nach dem Recht der Schweiz keine klare Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin darstellt.

Andrea Mondini

Experte

Datum: 17 Mai 2023