

EXPERTENENTSCHEID

Julius Meinl AG v. Roger Meinl, OutLog AG
Verfahren Nr. DCH2024-0006

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Julius Meinl AG, Schweiz, vertreten durch Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Deutschland.

Der Gesuchsgegner ist Roger Meinl, OutLog AG, Schweiz, vertreten durch Advokatur West, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <meinl.ch> (nachfolgend der „Domain-Name“). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz. Der Registrar ist METANET AG.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 23. Juli 2024 per E-mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

Am 23. Juli 2024 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 6. August 2024 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 26. August 2024.

Der Beschwerdegegner reichte am 23. August 2024 eine Erwiderung ein und erklärte sich bereit, am 3. September 2024 an der Schlichtung teilzunehmen. Das Zentrum hat am 13. September 2024 Andrea Mondini in dieser Angelegenheit zum Schlichter ernannt. Gemäß Paragraph 17 des Verfahrensreglements fand die Konzertierungskonferenz am 25. September 2024 telefonisch statt. Die Schlichtungskonferenz führte nicht zu einer Einigung zwischen den Parteien.

Am 18. November 2024 teilte das Zentrum der Gesuchstellerin dies mit, die am 28. November 2024 einen Antrag auf Fortsetzung des Streitbeilegungsverfahrens gemäß Paragraph 19 des Verfahrensreglements stellte.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 10. Januar 2025 Theda König Horowicz 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 seit 2019 in dem Kanton Graubünden eingetragene Gesellschaft. Die Gesuchstellerin trägt ihren gegenwärtigen Namen seit dem 4. Januar 2021. Die Gesuchstellerin ist eine Tochtergesellschaft der Julius Meinl 1862 GmbH die in Wien gegründet wurde und im Bereich des Handels mit Kaffee, Tee und anderen Lebensmitteln tätig ist.

Der streitige Domain-Name wurde am 1. Februar 2011 registriert und wird schon seit längerem und insbesondere zu dieser Zeit nicht benutzt.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin vertritt die Auffassung, dass sie Rechte über ihren Namen gemäss 29 ZGB und Artikel 8 PVÜ besitzt. Sie tritt auch auf dem schweizerischen Markt auf und betreibt auf die Schweiz ausgerichtete Social-Media-Kanäle. Es bestehe eine unbefugte Namensanmassung durch den Gesuchsgegner. Durch die Registrierung der streitgegenständlichen Domain-Namen durch den Gesuchsgegner wird es der Gesuchstellerin verunmöglicht, unter der country code Top-Level-Domain “.ch” eine eigene Webseite mit ihrem Namen in der Schweiz zu betreuen. Weiter schafft, die Gesuchsgegnerin durch die Registrierung des streitigen Domain-Namen eine Verwechslungsgefahr, auch wenn der Gesuchsgegner noch keine Webseite betreibt. Der Gesuchsgegner habe selbst kein Interesse an den streitigen Domain-Namen.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner weist darauf hin, dass “meinl” sein amtlicher Nachname ist. Er ist seit vielen Jahren im schweizerischen Markt als Einzelunternehmer tätig und beabsichtigt nach langer Karriere und im Hinblick auf den Ruhestand für die kommende Jahre vorwiegend in beratender Funktion aufzutreten, wofür er den streitigen Domain-Namen benutzen will. Sein Name sei von Artikel 29 ZGB geschützt. Ausserdem seien die von der Gesuchstellerin erwogenen Namensrechte in der Schweiz nicht anerkannt. Es bestehe also seitens der Gesuchstellerin keine Kennzeichenrechte in der Schweiz über den Namen “meinl”. Ausserdem habe die Gesuchstellerin bereits identische und kennzeichnende Domain-Namen in der Schweiz, so dass sie kein legitimes Interesse am streitigen Domain-Namen, bzw. auf die Kurzbezeichnung “meinl” habe. Durch die alleinige Registrierung des streitigen Domain-Namens bestehe übrigens keine mögliche Verwechslungsgefahr. Der Gesuchsgegner habe ausserdem ein eigenes Interesse und aktuelles Kennzeichenrecht an dem streitigen Domain-Namen den er für beratende Dienstleistungen benutzen will, die mit dem Tätigkeitsbereich der Gesuchstellerin nicht kollidieren und zu keiner Verwechslungsgefahr führen kann.

6. Entscheidungsgründe

A. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz

Die Gesuchstellerin ist seit 2021 unter dem Namen Julius Meinl AG im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen. Dieser Firmenname beinhaltet den Bestandteil “meinl”.

Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements erbracht.

B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domainnamens durch den Gesuchsgegner stellt nach dem Recht der Schweiz eine Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar

Die Expertin bemerkt folgendes:

Erstens, wurde der streitige Domain-Name am 1. Februar 2011 vom Gesuchsgegner registriert, wobei der Firmenname der Gesuchstellerin erst später, im Jahr 2021, in der Schweiz eingetragen wurde. Die Gesuchstellerin kann sich also nicht auf vorherige Kennzeichnungsrechte stützen.

Zweitens, auch wenn die Gesuchstellerin vorherige Kennzeichenrechte besitzen würde, zum Beispiel auf Grund des Namens ihrer Muttergesellschaft in Österreich, wäre ihr Antrag betreffend Übertragung des streitigen Domain-Namens wohlmöglich verwirkt.

Drittens, beinhaltet der streitige Domain-Name den Familiennamen des Gesuchsgegners, der also ein Schutzwürdiges Interesse über den Domain-Namen aufweisen kann.

Viertens, wird der streitige Domain-Name nicht benutzt und die Akte enthält keine Hinweise darüber, dass der Gesuchsgegner den Namen bzw. die Kennzeichnungsrechte der Gesuchstellerin auf unbefugter Weise benutzen würde, bzw. ob eine allfällige Verwechslungsgefahr gemäss UWG gegeben ist. Die Akte beinhaltet keine Beweise darüber, inwiefern eine solche Verwechslungsgefahr auch tatsächlich schon nachgewiesen wurde, wobei aus der Akte eher hervorkommt, dass die Gesuchstellerin mit Lebensmittelwaren handelt und der Gesuchsgegner Beratungsdienste anbietet.

Aus diesen Gründen ist die Expertin der Auffassung, dass keine klare Verletzung eines Kennzeichnungsrechtes der Gesuchstellerin gemäss des Verfahrensreglements besteht.

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.

Theda König Horowicz
Expertin

Datum: 31. Januar 2025