

EXPERTENENTSCHEID

Imiracle (Shenzhen) Technology Co., Ltd. v. Swiss Domain Trustee AG und
Greenweed GmbH

Verfahren Nr. DCH2024-0010

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Imiracle (Shenzhen) Technology Co., Ltd., China, vertreten durch , Walder Wyss AG, Schweiz. .

Die Gesuchsgegnerin 1 ist Swiss Domain Trustee AG, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin 2 ist Greenweed GmbH, Schweiz, vertreten durch MLL Legal AG,, Schweiz.

2. Streitige Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <elfbar.ch> (nachfolgend der „Domain-Name“).

Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz. Der Registrar ist Hostpoint AG, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 23. August 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 11. September 2024 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin 2 Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Ebenso wurde bestätigt, dass die Hostpoint AG Registrar ist.

Am 11. September 2024 übermittelte das Zentrum der Gesuchstellerin die von der Domainvergabestelle mitgeteilten Angaben zur Domainnameninhaberin und forderte sie auf, eine Gesuchsergänzung einzureichen. Die Gesuchstellerin reichte am 13. September 2024 die Gesuchsergänzung ein. Am 17. September 2024 wurde die Ergänzung zum Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet.

Die Gesuchsgegnerin 2 hat ihre Gesuchserwiderung fristgerecht am 7. Oktober 2024 eingereicht.

Am 1. November 2024 fand eine Schlichtungsverhandlung statt, die zu keinem Vergleich führte.

Das Verfahren wurde gemäss Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 19. November 2024 RA Michele A.R. Bernasconi zum Experte. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat seine Unabhängigkeit gemäss Paragraph 4 des Verfahrensreglements erklärt.

Am 26. November 2024 reichte die Gesuchstellerin eine Stellungnahme zur Gesucherwiderung ein. Die Gesuchsgegnerin 2 reichte am 27. November 2024 ein Gesuch um Nichtzulassung der Stellungnahme zur Gesucherwiderung der Gesuchstellerin ein, in der sie den Experten beantragte, entweder die Stellungnahme der Gesuchstellerin nicht zu berücksichtigen oder der Gesuchsgegnerin Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Der Experte hat am 11. Dezember 2024 unter Berücksichtigung vom Paragraph 21(c) des Verfahrensreglements entschieden, die Stellungnahme der Gesuchstellerin vom 26. November 2024 zuzulassen und der Gesuchsgegnerin Gelegenheit zu geben, sich innert sieben Tagen dazu zu äussern. Daraufhin reichte die Gesuchsgegnerin 2 am 18. Dezember 2024 eine Stellungnahme zur Eingabe der Gesuchstellerin ein. Alle Eingaben wurden vom Experten zugelassen.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist Herstellerin von E-Zigaretten und Vapes der Marke ELFBAR und Inhaberin der am 13. Juni 2022 registrierten Schweizer Marke Nr. 782632 "ELFBAR", welche unter anderem E-Zigaretten und Vapes schützt.

Am 23. Dezember 2021 wurde der Domain-Name "elfbar.ch" erstmals registriert. Unter diesem Domain-Namen werden ELFBAR-Produkte beworben und verkauft. Dabei handelt es sich um Originalprodukte. Im übrigen werden auch Gutscheine angeboten. Die Gesuchsgegnerin 2 verwendet auf der Webseite auch den Copyright-Vermerk "©2023 ELFBAR". Die Suche über Suchmaschinen ergibt als Ergebnis "ELFBAR Schweiz – Das Original" in Zusammenhang mit der Webseite der Gesuchsgegnerin 2.

Die Gesuchsgegnerin 2 betreibt neben "elfbar.ch" zwei weitere Webshops, nämlich "greenweed.ch" (wo sie auch ELFBAR-Produkte verkauft) und "vozol.ch", unter welchem sie E-Zigaretten der Vozol Marke vertreibt.

Die Importeurin der ELFBAR-Produkte in der Schweiz ist die InSmoke AG, die eine Webseite unter "elfbar-official.ch" betreibt.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht geltend, es liege eine klare Markenrechtsverletzung i.S.v. Art. 13 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (nachfolgend das "MSchG") durch die Gesuchsgegnerin 2 vor. Weiter macht sie geltend, dass die Handlungen der Gesuchsgegnerin 2 auch unlautere Wettbewerbshandlungen im Sinne des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (nachfolgenden das "UWG") darstellen.

Die Verletzung des Markenrechts liege in einem Eingriff in ihr Ausschliesslichkeitsrecht, weil die drei kumulativen Voraussetzungen von Art. 13 Abs. 1 MSchG erfüllt seien, nämlich:

- Kennzeichnungsmässiger Gebrauch: Die Gesuchsgegnerin benutzt das Zeichen "ELFBAR" als Domain-Namen ("elfbar.ch") nach Art eines Kennzeichens;

- Gewerbsmässiger Gebrauch: Das Zeichen "ELFBAR" wird für den Betrieb eines Webshops gewerbsmässig benutzt;
- Verwechslungsgefahr (siehe Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG): Es besteht Zeichenähnlichkeit zwischen der geschützten Marke (ELFBAR) und dem strittigen Domain-Namen ("elfbar.ch") sowie Warengleichartigkeit, weil sowohl die eingetragene Marke als auch der unter "elfbar.ch" abrufbare Webshop verwendet werden, um Vapes und E-Zigaretten zu vertreiben. Die Verwechslungsgefahr ergibt sich daraus, dass das Publikum in seiner berechtigten Erwartung, die Markeninhaberin trete unter dem strittigen Domain-Namen auf, enttäuscht wird.

Die Gesuchstellerin macht ferner geltend, dass im vorliegenden Fall kein Verteidigungs- bzw. Rechtfertigungsgrund für die Markenverletzung vorliege:

- Das Recht des Wiederverkäufers zur Verwendung der Hersteller-Marke zur Anpreisung des eigenen Angebots: Dieses Recht besteht nur in dem für den Weitervertrieb erforderlichen Umfang. Die Benutzung der Hersteller-Marke als Domain-Name ist nach Ansicht der Gesuchstellerin unzulässig und nicht von diesem Rechtfertigungsgrund gedeckt, weil sie keinen Informationszweck verfolge und damit über den für den Weitervertrieb erforderlichen Umfang hinausgehe.
- Das Weiterbenützungsrecht, welches darin besteht, ein von einem Dritten bereits vor der Hinterlegung benutztes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Nach Ansicht der Gesuchstellerin hat die Gesuchsgegnerin 2 den Domain-Namen im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke noch nicht aktiv bzw. tatsächlich benutzt, sondern lediglich registriert, weshalb sie sich nicht auf das Weiterbenützungsrecht berufen könne. Die Gesuchstellerin macht insbesondere geltend, dass die Registrierung des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin 2 keine relevante Vorbereitungshandlung darstelle. Ausserdem würden dadurch neue Vertriebskanäle geschaffen. Zudem habe die Gesuchsgegnerin 2 nicht gutgläubig gehandelt, indem sie sich den Kennzeichen angemasst hat, um von der Popularität der ELFBAR-Produkte zu profitieren.

Weiter argumentiert die Gesuchstellerin, dass entgegen den Ausführungen der Gesuchsgegnerin 2, die Voraussetzungen für eine eventuelle Verwirkung der markenschutzrechtlichen Ansprüche vorliegend nicht erfüllt seien. Die Gesuchstellerin argumentiert, dass eine Verwirkung im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches (nachfolgend "ZGB") nicht leichtsin anzunehmen ist. Zudem fehle es *in casu* an einem wertvollen Besitzstand der Gesuchsgegnerin 2, da sie selbst vorbringe, dass der Erfolg des Webshops nicht auf dem Domain-Namen zurückzuführen sei. Schliesslich ist auch nicht genügend Zeit verstrichen, um von einem "Dulden durch langes Zuwarten" auszugehen, da die bundesgerichtliche Rechtsprechung einen Zeitraum von vier bis acht Jahren voraussetzt, und nicht, wie die Gesuchsgegnerin 2 geltend macht, nur eineinhalb bzw. zwei Jahre. Jedenfalls hat die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin 2 mehrmals darauf hingewiesen, dass ihr der Domain-Name als exklusive Markeninhaberin zusteht.

Darüber hinaus sieht die Gesuchstellerin in den Handlungen der Gesuchsgegnerin 2 einen Verstoß gegen den lautereren Wettbewerb.

Die Gesuchstellerin rügt zunächst das Schaffen einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG durch die Verwendung der kennzeichnungskräftigen Marke "ELFBAR", obwohl diese aufgrund der Gebrauchspriorität schutzwürdig sei. Die Gesuchstellerin behauptet, sie vertriebe ELFBAR-Produkte in der Schweiz seit April 2021, also bereits vor der Hinterlegung der Marke sowie der Registrierung des Domain-Namens "elfbar.ch" durch die Gesuchsgegnerin 2, weshalb ihr Gebrauchspriorität zukomme. Die Verwechslungsgefahr ergebe sich daraus, dass die Gesuchsgegnerin 2 ein lauterkeitsrechtlich geschütztes Kennzeichen als Domain-Namen verwende, was zu Fehlidentifikationen und Falschzurechnungen führe. Die Gesuchsgegnerin 2 trete als ELFBAR auf, was zu Verwechslungen führe. Nach Ansicht der Gesuchstellerin trifft es im vorliegenden Fall nicht zu, dass sich die Konsumenten bei Artikeln des Alltagsgebrauchs nicht am Hersteller orientieren, so dass keine Verwechslungsgefahr entstehen kann.

Zudem macht die Gesuchstellerin eine unlautere Rufausbeutung i.S.v. Art. 2 UWG geltend, da die Gesuchsgegnerin mit ihrem Webshop den guten Ruf von ELFBAR ausnütze, um selbst davon zu profitieren. Bei den Kunden werde der Eindruck erweckt, dass die Gesuchstellerin bzw. der Hersteller der Produkte als Inhaber des Webshops auftreten, was tatsächlich nicht der Fall sei. Insbesondere verwendet die Gesuchsgegnerin 2 auf die Webseite die Bezeichnungen "wir" oder "uns" in Bezug auf ELFBAR, betreibt sie einen personalisierten Newsletter unter der E-Mail-Adresse noreply@elfbar.ch und bezeichnet die Titelseite des Webshops "ELFBAR Schweiz – Das Original". Damit erweckt die Gesuchsgegnerin 2 bei den Besuchern der Webseite den unzutreffenden Eindruck, sie befänden sich auf der offiziellen Webseite von ELFBAR und kauften Produkte bei der Schweizer Vertreiberin von ELFBAR. Die Gesuchsgegnerin 2 stellt sich damit der Gesuchstellerin gleich.

Schliesslich macht die Gesuchstellerin eine unlautere Behinderung i.S.v. Art. 2 UWG geltend, da die Gesuchsgegnerin 2 als Weiterverkäuferin der Gesuchstellerin als Herstellerin von ELFBAR-Produkten die markenkonformen Verwendung des Domain-Namens verhindere.

Zusammenfassend bejaht die Gesuchstellerin eine ungerechtfertigte Markenrechtsverletzung und ein unlauteres Wettbewerbsverhalten der Gesuchsgegnerin 2, so dass eine klare Kennzeichenrechtsverletzung vorliegt, welche die Übertragung des Domain-Namens rechtfertigt.

B. Gesuchsgegnerin 2

Die Gesuchsgegnerin 2 bestreitet das Vorliegen einer klaren Markenrechtsverletzung sowie von unlauteren Wettbewerbshandlungen.

Die Gesuchsgegnerin 2 bestreitet das Bestehen eines Kennzeichenrechts seitens der Gesuchstellerin nicht, macht aber geltend, dass ihr ein Weiterbenützungsrecht zustehe, da vor der Markenhinterlegung ein ernsthafter Gebrauch des Zeichens im Geschäftsverkehr bestanden habe. Die Gesuchsgegnerin 2 hat den Domain-Name am 23. Dezember 2021 registriert und die Webseite am 20. August 2022 lanciert. Die Marke "ELFBAR" wurde am 13. Juni 2022 hinterlegt, also nach der Registrierung des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin 2, welche eine Vorbereitungshandlung darstellt. In dieser Zeit hat die Gesuchsgegnerin 2 ernsthaft an der Erstellung der Webseite gearbeitet, um eine reibungslose Aufschaltung zu ermöglichen. Die Gesuchsgegnerin 2 hat in guten Glauben gehandelt, indem sie vor der Registrierung abgeklärt hat, ob die Marke "ELFBAR" eingetragen war.

Die Gesuchsgegnerin 2 behauptet, dass eventuelle markenrechtliche Verbotsansprüche verwirkt sind, weil sie seit August 2022 in voller Kenntnis der Gesuchstellerin (und sogar als deren treue Kundin) die Webseite "elfbar.ch" betreibt und ELFBAR-Produkte verkauft. Die Gesuchstellerin hat die Verwendung des Domain-Namens während mehr als zwei Jahren (zweieinhalb Jahren, wenn man auf die Registrierung des Domain-Namens abstellt) geduldet und sogar unterstützt. Sie verlangt nun rechtsmissbräuchlich bzw. treuwidrig die Übertragung, um den guten Ruf sowie den Goodwill, den die Gesuchsgegnerin 2 mit ihrem Webshop aufgebaut hat, auszunützen. Damit würde jedoch in den wertvollen Besitzstand der Gesuchsgegnerin 2 eingreifen, welche unter dem strittigen Domainnamen einen erfolgreichen Webshop aufgebaut hat.

Das Verhalten der Gesuchsgegnerin ist auch nicht unlauter. Die Voraussetzungen der Schaffung einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sind vorliegend nicht erfüllt, da die Gesuchstellerin ELFBAR-Produkte in der Schweiz erst seit dem 18. Januar 2022 (und nicht, wie von der Gesuchstellerin behauptet, bereits seit April 2021) online verkauft, so dass die Gesuchstellerin im Zeitpunkt der Registrierung des Domain-Namens und der Entwicklung der Webseite der Gesuchsgegnerin 2 noch keine ELFBAR-Produkte in der Schweiz vertrieb. Die Gesuchsgegnerin 2 hat die Zeit zwischen der Registrierung des Domain-Namens (als erste Vorbereitungshandlung) und der Lancierung der Webseite genutzt, um den Webshop zu entwickeln, was ihr eine schutzwürdige Marktposition verschafft hat. Zudem bestehe an sich keine Verwechslungsgefahr, da die Kunden lediglich erwarten, auf der Webseite Originalprodukte zu erwerben. Da es sich um Produkte des täglichen Gebrauchs handelt, kommt es für das Publikum nicht auf dem Hersteller an.

Die Gesuchsgegnerin 2 macht weiter geltend, es liege keine unlautere Rufausbeutung i.S.v. Art. 2 UWG vor, da sie den Webshop zum Verkauf von Originalprodukten verwendet und aufgrund der guten Service (und nicht des Domain-Namens) einen erfolgreichen Webshop aufgebaut hat.

Schliesslich liege auch keine unlautere Behinderung i.S.v. Art. 2 UWG vor, da die Gesuchstellerin die Verwendung des Domain-Namens während langer Zeit geduldet (und sogar unterstützt) hat.

Aus diesen Gründen liegt nach Ansicht der Gesuchsgegnerin 2 keine klare Markenrechtsverletzung vor, die eine Rechtfertigung für die Übertragung des Domain-Namens nach Art. 24(d) des Verfahrensreglements darstellen würde.

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. Die Gesuchstellerin ist Inhaber eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz

Nach Paragraph 24(c) sowie Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements muss ein Kennzeichenrecht zugunsten der Gesuchstellerin klar bestehen.

Die Marke Nr. 782632 "ELFBAR" ist seit dem 13. Juni 2022 im Namen der Gesuchstellerin hinterlegt und registriert. Die Gesuchstellerin ist also Inhaberin eines Kennzeichenrechts als Markenrecht nach dem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz). Das wird von der Gesuchsgegnerin 2 nicht bestritten.

B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin 2 stellt nach dem Recht der Schweiz eine klare Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar

1. Markenverletzung

Nach Paragraph 24(c) sowie Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements muss eine klare Verletzung des Kennzeichenrechts vorliegen bzw. die Verletzung muss sich aus dem Gesetzestext und durch Auslegung klar ergeben.

Vorliegend wird zunächst die Verletzung des Markenrechts beanstandet. Nach Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren

oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Diese Bestimmung setzt (1) ein gewerbsmässiger Gebrauch und (2) ein kennzeichenmässiger Gebrauch voraus.

Der gewerbsmässige Gebrauch liegt vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist. Es wird jede Verwendung eines Zeichens subsumiert, die auf dem Markt wahrgenommen wird (THOUVENIN/DORIGO, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 10 zu Art. 13 MSchG). Im vorliegenden Fall wird unter "elfbar.ch" die Marke ELFBAR als Domain-Namen für den Betrieb eines Webshops verwendet, sodass ein gewerbsmässiger Gebrauch unzweifelhaft vorliegt.

Als kennzeichenmässiger Gebrauch der Marke gilt die Verwendung als Domain-Name (THOUVENIN/DORIGO, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 13 und 24 zu Art. 13 MSchG). ELFBAR ist als Marke im Markenregister eingetragen und stellt ein Kennzeichen für ELFBAR-Produkte dar. Dieses Zeichen wird für den Betrieb eines Webshops unter dem Domain-Namen "elfbar.ch" verwendet, sodass hier ein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt.

Der gewerbs- und kennzeichenmässige Gebrauch der Gesuchsgegnerin 2 besteht durch das Anbieten von Waren i.S.v. Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG: unter der Website mit dem strittigen Domain-Name bietet sie ja ELFBAR-Produkte zum Verkauf an.

Der Markeninhaber kann nach Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das in den Schutzzumfang der Marke fällt, wobei sich dieser Umfang nach Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet (THOUVENIN/DORIGO, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 59 zu Art. 13 MSchG). Vorliegend wird eine Verwendung eines Zeichens beanstandet, das mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Die Marke ist *in casu* älter, da sie am 13. Juni 2022 eingetragen wurde, während der gewerbs- und kennzeichenmässige Gebrauch mit der Aufschaltung der Webseite beginnt, vorliegend am 20. August 2022. Der Domain-Name besteht ausschliesslich (bzw. ohne weitere Bestandteile) aus der registrierten Marke ("ELFBAR"). Auf der Webseite, die unter dem streitigen Domain-Namen aufgerufen werden kann, werden die Produkte von ELFBAR verkauft, nämlich E-Zigaretten und Vapes, die mit der Marke ELFBAR-Marke versehen sind.

Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr kann festgehalten werden, dass auch die Vermutung, dass die Waren und Dienstleistungen von rechtlich, wirtschaftlich oder organisatorisch verbundenen Unternehmen stammen, eine Verwechslungsgefahr begründet (JOLLER, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 29 zu Art. 3 MSchG). Es genügt also die Gefahr einer Fehlzurechnung. Im vorliegenden Fall erwartet das Publikum, dass die Produkte, die auf der Webseite mit dem Domain-Namen "elfbar.ch" vertrieben werden, von ELFBAR, und nicht von einem Dritten stammen. Die Verwendung dieses Domain-Namens durch einen unabhängigen Weiterverkäufer führt zu einer Verwechslungsgefahr, da die Gesuchstellerin und die Gesuchsgegnerin 2 nicht verbundene Unternehmen sind. Es besteht daher die Gefahr, dass die Webseite mit dem strittigen Domain-Namen vom Publikum fehlerzugerechnet und damit verwechselt wird. Es besteht auch Verwechslungsgefahr, da der Domain-Name <elfbar.ch> mit der Marke ELFBAR identisch ist.

In der vorliegenden Situation besteht seitens der Gesuchsgegnerin 2 ein kennzeichenmässiger Gebrauch fremder Marken zur Bewerbung des eigenen Angebots, sodass eine Markenverletzung besteht.

2. Keine relevante Verteidigungsgründe

Fraglich ist, ob die Gesuchsgegnerin 2 vorliegend Schranken des Markenrechts bzw. der Markenabwehransprüche als Verteidigungsgründe geltend machen kann.

Die Gesuchsgegnerin 2 bringt zunächst vor, dass sie als Wiederverkäuferin ein Recht zur Verwendung der Hersteller-Marke zur Anpreisung des eigenen Angebots, das in Originalwaren bestehen muss, zusteht. Mit anderen Worten besteht nur das Recht, die Marke in dem für den Vertrieb der Ware erforderlichen Umfang in der Werbung zu verwenden (THOUVENIN/DORIGO, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 112

zu Art. 13 MSchG). Hingegen ist die allgemeine Bewerbung der Marke ohne direkten Bezug auf bestimmte Produkte dem Markeninhaber vorbehalten (THOUVENIN/DORIGO, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 113 f. zu Art. 13 MSchG). Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich daher nicht, die allgemeine Verwendung der Marke als Domain-Name zur Anwerbung von einem ganzen Sortiment von ELFBAR-Produkte zuzulassen. Das Zeichen bzw. die Marke wird also nicht zur Anpreisung eines Produktes verwendet, sondern zur Bewerbung der Webseite in ihrer Gesamtheit. Das geht über den erforderlichen, zu schützenden Umfang hinaus. Insofern wäre die Gesuchsgegnerin nur berechtigt gewesen, die Marke in einem direkten Bezug mit dem Verkauf bestimmter ELFBAR-Produkte zu benutzen, ohne jedoch die in Frage stehende Marke als Domain-Name zu verwenden.

Gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang zu gebrauchen. Damit wird der Grundsatz der Hinterlegungspriorität relativiert und ein Weiterbenützungsrecht verankert. Es wird den Gebrauch der Marke vor deren Hinterlegung vorausgesetzt (THOUVENIN, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 8 zu Art. 14 MSchG). Das wird durch jeden kennzeichenmässigen Gebrauch einer identischen oder verwechselbar ähnliche Marke begründet (THOUVENIN, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 9 zu Art. 14 MSchG). Es wird dennoch vorausgesetzt, dass das Zeichen vor der Hinterlegung tatsächlich im Geschäftsverkehr gebraucht worden ist, wobei ein Gebrauch, welcher auf dem Markt wahrgenommen wird, vorausgesetzt wird. Ein bloss unternehmensinterner oder privater Gebrauch genügt dagegen nicht (THOUVENIN, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 14 zu Art. 14 MSchG). Hervorzuheben ist insbesondere, dass die bloss Absicht zur Gebrauchsaufnahme, Vorbereitungshandlungen und explizit die bloss Registrierung eines Domain-Namens nicht ausreichen, um das Weiterbenützungsrecht zu begründen (THOUVENIN, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 16 zu Art. 14 MSchG). Im vorliegenden Fall wurde der strittigen Domain-Name zwar bereits am 23. Dezember 2021 registriert, dennoch wurde der Webshop unter diesem Domain-Name erst am 20. August 2022 online aufgeschaltet. Die Marke wurde am 13. Juni 2022 hinterlegt. Für den tatsächlichen Gebrauch der Marke seitens der Gesuchsgegnerin 2 ist also auf dem 20. August 2022 abzustellen, weil die Webseite vorher nicht dem Publikum zum Verkauf von Waren zugänglich war, und daher nicht wahrgenommen werden konnte. Nach dem Gesagten genügt die reine Registrierung des Domain-Namens nicht, um ein tatsächlicher Gebrauch im Geschäftsverkehr zu bejahen. Daraus folgt, dass die Hinterlegung der Marke "ELFBAR" vor dem tatsächlichem Gebrauch im Geschäftsverkehr durch die Gesuchsgegnerin 2 erfolgte, sodass ihr kein Weiterbenützungsrecht besteht.

Schliesslich beruft sich die Gesuchsgegnerin 2 auf die Verwirkung der Markenrechtsansprüche der Gesuchstellerin, weil diese den Zustand zu lange geduldet hat, sodass die Geltendmachung ihrer Ansprüche gegen das Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2 ZGB verstossen würde. Das schweizerische Markenrecht hält die Verwirkung von markenrechtlichen Ansprüchen nicht ausdrücklich fest. Eine solche hat die Judikatur angenommen, und zwar im Rahmen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauchsverbot (STAUB, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 68 zu Vorbemerkungen Art. 51a-60 MSchG). Eine Verwirkung ist nur mit Zurückhaltung anzunehmen und setzt vier kumulative Kriterien voraus. Im vorliegenden Fall steht das Element der langen Inaktivität des Berechtigten ins Zentrum (STAUB, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 69 ff. zu Vorbemerkungen Art. 51a-60 MSchG). Für die Konkretisierung des Begriffes des "langen Zuwartens" bestehen keine festen Regeln, wobei das Bundesgericht die Verwirkung grundsätzlich in der Zeitspanne von eineinhalb bzw. zwei und acht Jahren bejaht. Die Lehre hält jedoch ausdrücklich fest, dass das Festhalten an eineinhalb bzw. zwei Jahre als Ausnahme zu gelten hat, und grundsätzlich von einer Mindestdauer von vier Jahren auszugehen ist (STAUB, Stämpfli Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 72 zu Vorbemerkungen Art. 51a-60 MSchG). Im vorliegenden Fall wäre selbst bei Abstellen auf den Zeitpunkt der Registrierung der Webseite eine vierjährige Mindestdauer (die nur eine grundsätzliche Untergrenze darstellt) noch nicht abgelaufen. Die Voraussetzung des langen Zuwartens für die Annahme einer Verwirkung ist daher im vorliegenden Fall nicht erfüllt, obwohl die Duldung durch die Gesuchstellerin, verbunden mit dem wiederholten Verkauf von ELFBAR Produkten an die Gesuchsgegnerin Fragen betreffend ein mögliches widersprüchliches Verhalten aufwerfen. Auch wenn ein solches Verhalten angenommen werden würde, erreicht dieses die für eine Verwirkung eines Markenrechtsanspruches erforderliche Intensität nicht.

Im vorliegenden Fall trifft also keinen Verteidigungsgrund zu, sodass eine klare und ungerechtfertigte Markenrechtsverletzung besteht.

3. Unlauteres Verhalten

Da eine klare und ungerechtfertigte Markenverletzung vorliegt, erübrigt sich die Prüfung eines eventuellen unlauteren Verhaltens seitens der Gesuchsgegnerin 2.

4. Fazit

Die Verwendung des Domain-Namens "elfbar.ch" durch die Gesuchsgegnerin 2 stellt eine klare Marken-, und damit Kennzeichenverletzung dar, ohne dass ein relevanter Verteidigungsgrund vorliegt. Aus diesem Grund rechtfertigt es sich die Gutheissung des Antrages der Gesuchstellerin zur Übertragung des strittigen Domain-Namens.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name "elfbar.ch" an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.

RA Michele A.R. Bernasconi (Experte)
Datum: 30. Dezember 2024