

## **EXPERTENENTSCHEID**

MT Container GmbH v. David Gloor  
Verfahren Nr. DCH2025-0009

### **1. Die Parteien**

Die Gesuchstellerin ist MT Container GmbH, Deutschland, vertreten durch Rieck & Partner Rechtsanwälte mbB, Deutschland.

Der Gesuchsgegner ist D.G., Schweiz.

### **2. Streitiger Domain-Name**

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <mtcontainer.ch> (nachfolgend der "Domain-Name"). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz.

### **3. Verfahrensablauf**

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 11. Juli 2025 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 15. Juli 2025 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 25. Juli 2025 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 14. August 2025.

Die Gesuchserwiderung wurde am 14. August 2025 eingereicht. Die Schlichtung fand am 24. September 2025 um 15 Uhr statt, war jedoch erfolglos. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 2. Oktober 2025.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 10. Oktober 2025 Tobias Zuberbühler 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 ein im August 2015 gegründetes deutsches Unternehmen, das international im Handel mit Containern tätig ist.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Internationalen Registrierung Nr. 1845409, eingetragen am 18. Dezember 2024 (Ausdehnung auf die Schweiz per 20. März 2025). Die Gesuchstellerin betreibt ihr Geschäft online über ihre offiziellen Websites "www.mtcontainer.de" und "www.mtcontainer.com".

Der streitige Domain-Name wurde am 3. Oktober 2023 registriert und seit spätestens September 2024 auf die Website eines schweizerischen Unternehmens umgeleitet, das ebenfalls im Container-Business tätig ist. Der Gesuchsgegner ist dort Geschäftsführer.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Gesuchstellerin**

Die Gesuchstellerin macht zusammengefasst Folgendes geltend:

Die Marke der Gesuchstellerin hat durch ihre kontinuierliche Benutzung seit 2015 Unterscheidungskraft erlangt und ist in der relevanten Branche bekannt. Der Gesuchsgegner hatte somit Kenntnis von der Gesuchstellerin.

Der Gesuchsgegner ist ein direkter Wettbewerber, der den streitigen Domain-Namen bösgläubig und ausschliesslich dazu benutzt, um Kunden irrezuführen. Am 1. Juli 2025 gab der Gesuchsgegner per E-Mail zu, dass er diese Umleitung absichtlich eingerichtet habe, und machte sich über die Gesuchstellerin lustig.

Das Verhalten des Gesuchsgegners verletzt Art. 13 MSchG und erfüllt die Tatbestände von Art. 2, Art. 3 Abs. 1 lit. d und Art. 4 lit. d UWG.

##### **B. Gesuchsgegner**

Der Gesuchsgegner weist darauf hin, dass die Gesuchstellerin lediglich Container-Produkte in die Schweiz verkauft, jedoch über keine Niederlassung in der Schweiz verfügt.

Zudem macht der Gesuchsgegner sinngemäss ein Weiterbenützungsrecht für den streitigen Domain-Namen geltend, da dieser registriert wurde, bevor die Marke der Gesuchstellerin für die Schweiz eingetragen wurde.

#### **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 Gesuchgegner 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 Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz**

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie als Inhaberin der auf die Schweiz ausgedehnten internationalen Wortmarke MT CONTAINER, über Kennzeichenrechte verfügt.

#### **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**

Das Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domainnamen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244, <berneroberland.ch>). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund der erwähnten Kriterien (Schriftbild, Wirkung, Sinngehalt) und aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots an Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401 E. 5, <luzern.ch>).

Abgesehen von der abweichenden country code Top-Level Domain ("ccTLD") und einem Leerschlag zwischen den Bestandteilen "MT" und "CONTAINER" gibt der streitige Domain-Name <mtcontainer.ch> die Marke der Gesuchstellerin vollständig wieder. Dies reicht nach Ansicht des Experten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Dies umso mehr vor dem Hintergrund, dass die vom Gesuchsteller angebotenen Waren identisch sind mit jenen der Gesuchstellerin (Container).

Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Domainnamen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Der Gesuchsgegner macht ein Weiterbenützungsgerecht geltend, weil der streitige Domain-Name eingetragen wurde, bevor die Marke der Gesuchstellerin in der Schweiz eingetragen wurde.

Aus den Umständen dieses Falles ist es für den Experten evident, dass der Gesuchsgegner (als Konkurrenzunternehmen im Container-Business) von der Gesuchstellerin Kenntnis hatte, als er den streitigen Domain-Namen registrierte. In seinem Schreiben an die Rechtsvertreter der Gesuchstellerin (Annex 8 zum Gesuch) findet sich denn auch folgender Hinweis des Gesuchsgegners: "Mir und meinen Partner[n] in Hamburg [dem Sitz der Gesuchstellerin] kommen fast die Tränen.. die mussten alle über dein Schreiben lachen".

Gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber "einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen".

Gemäss nahezu einhelliger Lehre wird als zusätzliche Voraussetzung für ein Weiterbenützungsgerecht verlangt, dass der bisherige Gebrauch gutgläubig erfolgt ist (vgl. Thouvenin in SHK-MSchG, Art. 14 N 20

m.w.H.). Die Lehre kritisiert soweit ersichtlich einzig, dass das Erfordernis der Gutgläubigkeit auf das patentrechtliche Mitbenützungsrecht (Art. 35 PatG) und das designrechtliche Weiterbenützungsrecht (Art. 12 DesG) gestützt wird (s. Thouvenin, Art. 14 N 21, der eine Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots gemäss Art. 2 ZGB befürwortet).

Unabhängig von diesen dogmatischen Überlegungen ist klar, dass der Gesuchsgegner missbräuchlich und bösgläubig gehandelt hat, als er in Kenntnis der Gesuchstellerin den streitigen Domain-Namen registriert und diesen benutzt hat, um Internetnutzer auf die Website seines Konkurrenzunternehmens zu lenken. Er kann somit kein Weiterbenützungsrecht geltend machen und verletzt das Markenrecht der Gesuchstellerin.

Vor diesem Hintergrund muss nicht untersucht werden, ob der Gesuchsgegner zusätzlich gegen die Bestimmungen des UWG verstossen hat.

Da der Gesuchsgegner keine plausiblen Verteidigungsgründe vorbringt, welche die Darstellungen der Gesuchstellerin widerlegen oder sein eigenes legitimes Interesse begründen, befindet der Experte, dass die Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin durch die Registrierung und Verwendung des streitigen Domain-Namens seitens des Gesuchsgegners eine Übertragung des streitigen Domain-Namens rechtfertigt.

## **7. Entscheidung**

Der Experte entscheidet aus den oben genannten Gründen, dass der Domain-Name <mtcontainer.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.

**Tobias Zuberbühler**

Experte

Datum: 20. Oktober 2025