

EXPERTENENTSCHEID

Mercedes-Benz Group AG v., Robu AG, MR L. M.
Verfahren Nr. DCH2026-0007

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Mercedes-Benz Group AG, Deutschland, vertreten durch Heumann Rechts- und Patentanwälte, Deutschland.

Die Gesuchsgegnerin ist Robu AG, MR L. M., Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

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

Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz. Der Registrar ist Key-Systems GmbH, Deutschland.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 18. Juni 2026 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 19. Juni 2026 übermittelte das Zentrum eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domain-Namens an die Registerbetreiberin SWITCH. Am 22. Juni 2026 übermittelte die Registerbetreiberin SWITCH das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, worin sie die Identität des Inhabers des streitigen Domain Namens sowie seine Kontaktangaben offenlegte, welche von dem im Gesuch angegebenen Gesuchsgegner („Unbekannt“) und dessen Kontaktangaben abwichen. Am 22. Juni 2026 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an die Gesuchstellerin, in der es ihr die von der Registerbetreiberin offengelegten Angaben über den Inhaber des streitigen Domain Namens mitteilte und sie aufforderte, eine Ergänzung zum Gesuch einzureichen. Die Gesuchstellerin reichte am 24. Juni 2026 das geänderte Gesuch ein. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch und das geänderte Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entsprechen.

Am 29. Juni 2026 wurden das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 19. Juli 2026.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 22. Juli 2026 den Parteien mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 23. Juli 2026.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 28. Juli 2026 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 gehört zu den führenden Fahrzeugherstellern. Sie bietet unter anderem unter der Premiummarke MAYBACH Limousinen der Luxusklasse an.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Schweizer Marke MAYBACH (CH-Nr. 306204), eingetragen am 16. September 1980, sowie der Internationalen Marke MAYBACH (IR-Nr. 450000), die am 24. Januar 1980 mit Schutzwirkung für die Schweiz registriert wurde.

Die Gesuchsgegnerin Robu AG ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Appenzell, Schweiz. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt sie insbesondere den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere im Bereich von Freizeitanlagen aller Art und der automotiven Industrie. Herr L. H. M. hat Einzelprokura für diese Gesellschaft.

Der streitige Domain-Name wurde am 20. Oktober 2025 registriert.

Auf der unter dem streitigen Domain-Namen abrufbaren Webseite steht unter der Überschrift „MAYBACH ICONS“ in grossen Buchstaben der Hinweis „COMING SOON“. Darunter stehen in kleinerer Schrift die Adresse der Maybach Icons AG und folgender Disclaimer: „Maybach Icons AG is not affiliated with, sponsored, or endorsed by Mercedes-Benz AG or AMG AG. All trademarks, including Mercedes-Benz®, Maybach®, and AMG®, are the property of their respective owners and are used for reference purposes only. 'Maybach Icons' is used solely as a reference to a private automobile collection. The name Maybach is only used as a reference to the brand of the cars in the private collection.“

Die Maybach Icons AG bezweckt insbesondere „den Erwerb, Verkauf und Vermietung von Neu- und Occasionsfahrzeugen sowie die Erbringung von Limousinen-Services und die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im In- und Ausland“. Herr L. H. M. hat auch für diese Gesellschaft Einzelprokura.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin behauptet im Wesentlichen folgendes: Das Zeichen MAYBACH sei unterscheidungskräftig und geniesse einen hohen Bekanntheitsgrad. Es werde in der Schweiz in Verbindung mit Premium- und Luxus-Automobilprodukten und damit verbundenen gewerblichen Tätigkeiten verwendet. Weitere luxuriöse Waren, wie Bekleidung und Accessoires, würden unter der Bezeichnung „MAYBACH Icons of Luxury“ vertrieben.

Die Gesuchstellerin habe die Gesuchsgegnerin nicht autorisiert, die Marke MAYBACH zu gebrauchen. Bereits die Zuteilung des streitigen Domain-Namens verletze die Rechte der Gesuchstellerin an dem unterscheidungskräftigen Zeichen MAYBACH, da dieses Zeichen identisch und vollständig übernommen wurde. Die Hinzufügung des Wortes „icons“ verhindere keine Verwechslungsgefahr und erzeuge keinen wesentlich anderen Gesamteindruck. Im Gegenteil, sie verstärke den Eindruck, dass sich der streitige Domain-Name auf ikonische MAYBACH-Fahrzeuge oder andere von der Gesuchstellerin autorisierte markenbezogene Inhalte beziehe, wie etwa die „MAYBACH Icons of Luxury“ Angebote.

Die unter dem streitigen Domain-Namen abrufbare Website bestätige und verstärke die bereits durch den streitigen Domain-Namen selbst begründete Verwechslungsgefahr, denn sie belege, dass die Gesuchsgegnerin mit dem streitigen Domain-Namen gezielt Verkehrskreise anspreche, die einen Bezug zur Gesuchstellerin bzw. zur Marke MAYBACH erwarten. Entgegen dem Hinweis auf dieser Website handle es sich nicht lediglich um eine private Nutzung im Zusammenhang mit einer Fahrzeugsammlung. Die Website nenne die Maybach Icons AG als Betreiberin bzw. Verantwortliche, und der Zweck dieser Gesellschaft gemäss Handelsregistereintrag umfasse gerade und ausdrücklich den Erwerb, Verkauf und die Vermietung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, die Erbringung von Limousinenservices sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in der Schweiz und im Ausland. Der streitige Domain-Name werde somit in einem Geschäftsbereich verwendet, der in direktem Zusammenhang mit Fahrzeugen und damit verbundenen Dienstleistungen stehe, also genau in dem Bereich, in dem die Marke MAYBACH der Gesuchstellerin geschützt und bekannt sei. Der Disclaimer auf der Webseite beseitige die Rechtsverletzung nicht.

Das Verhalten der Gesuchsgegnerin verstosse zudem gegen das schweizerische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“), da es den falschen Eindruck einer wirtschaftlichen, organisatorischen oder lizenzrechtlichen Verbindung zur Gesuchstellerin erwecke und den Ruf sowie die Unterscheidungskraft des Zeichens MAYBACH in unlauterer Weise ausnutze. Dies gelte erst recht angesichts der Nutzung durch die Gesuchsgegnerin im Zusammenhang mit Fahrzeughandel, Fahrzeugvermietung, Limousinenservice und Eventorganisation.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin hat keine Gesuchserwidierung eingereicht.

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;
- (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 den Widerruf des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten nach dem Recht der Schweiz

Die Gesuchstellerin hat den Bestand von Markenrechten in der Schweiz dargetan.

Aufgrund des langjährigen Gebrauchs des Zeichens MAYBACH im Geschäftsverkehr in der Schweiz kann sich die Gesuchstellerin zudem auch auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

B. Klare Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin

Gemäss Art. 13 des schweizerischen Markenschutzgesetzes („MSchG“) verfügt der Inhaber einer 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 Schutz gegen den Gebrauch identischer oder ähnlicher Zeichen durch Dritte zwecks Kennzeichnung gleicher oder gleichartiger Ware oder Dienstleistungen (Artikel 3 MSchG in Verbindung mit Artikel 13 MSchG).

Die Ähnlichkeit zwischen der Marke MAYBACH und dem streitigen Domain-Namen ist gegeben, da das Kennzeichen MAYBACH identisch übernommen wurde, und der Zusatz „Icons“ die Zeichenähnlichkeit nicht zu beseitigen vermag.

Gemäss Praxis des Bundesgerichts stellt die blossе Registrierung eines Domain-Namens ohne tatsächliche Ingebrauchnahme keine Markenrechtsverletzung dar; das Vorliegen einer durch einen Domain-Namen geschaffenen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung der bezeichneten Website und der dort angebotenen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (BGer v. 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 4.3, sic! 2005, 203 – riesen.ch). Die blossе Registrierung des streitigen Domain-Namens begründete somit nach schweizerischem Recht noch keine Markenrechtsverletzung.

Es ist deshalb zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin den streitigen Domain-Namen auf ihrer Webseite für gleichartige Waren- bzw. Dienstleistungen benutzt, bzw. ob eine solche Benutzung droht (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Zunächst ist festzuhalten, dass sog. „Disclaimer“ bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unbeachtlich sind, da die Verwechslungsgefahr abstrakt allein aufgrund der Zeichenähnlichkeit und der Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit zu beurteilen ist (Mondini/Zollinger-Löw, SIWR III/2, S. 178 mit Hinweis auf Marbach SIWR III/1, Rz 942ff). Der Disclaimer auf der Webseite der Gesuchsgegnerin ist somit markenrechtlich grundsätzlich unbeachtlich.

Fraglich ist, ob der prominente Hinweis „COMING SOON“, die Angabe der Anschrift der Maybach Icons AG und der Hinweis auf die „private Fahrzeugkollektion“ genügen, um klarerweise einen zumindest drohenden markenverletzenden Gebrauch im Zusammenhang mit Motorfahrzeugen zu begründen. Die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte erfassen nur den gewerbsmässigen - und nicht den bloss privaten - Gebrauch. Da die Gesuchsgegnerin sowie die Maybach Icons AG Aktiengesellschaften sind, die beide im Automobilbereich tätig sind, können sie sich nach der Ansicht des Experten wohl nicht darauf berufen, dass kein gewerbsmässiger Gebrauch vorliege, da es sich um eine „private Fahrzeug-Kollektion“ handeln würde. Diese Frage braucht aber nicht entschieden zu werden, da ohnehin eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vorliegt oder zumindest droht, wie nachfolgend ausgeführt.

Der streitige Domain-Name untersteht dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Im Lauterkeitsrecht sind (anders als im Markenrecht) sämtliche Umstände des konkreten Zeichengebrauchs zu berücksichtigen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die auf der Webseite der Gesuchsgegnerin angegebene Maybach Icons AG, gemäss Handelsregistereintrag „den Erwerb, Verkauf und Vermietung von Neu- und Occasionsfahrzeugen sowie die Erbringung von Limousinen-Services und die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im In- und Ausland“ bezweckt. Die Gesuchsgegnerin und die Maybach Icons AG sind offensichtlich verbundene Gesellschaften, da Herr M. bei beiden Gesellschaften Einzelprokura hat. Hinzu kommt, dass die Gesuchstellerin Bekleidung und Accessoires unter der Bezeichnung „MAYBACH Icons of Luxury“ vertreiben lässt, welche also die Kombination des Kennzeichens MAYBACH mit dem Wort „Icon“ aufweist. Internet-Benutzer, welche insbesondere die „MAYBACH Icons of Luxury“

Produkte suchen, würden zur irrtümlichen Annahme verleitet, die Gesuchsgegnerin biete diese Produkte an bzw. sei eine Lizenznehmerin der Gesuchstellerin. Diese Umstände schaffen eine klare Verwechslungsgefahr, die sich nicht durch den oben wiedergegebenen Disclaimer beseitigen lässt.

Dadurch, dass die Gesuchsgegnerin den streitigen Domain-Namen registriert und der Maybach Icons AG dessen Verwendung ermöglicht hat, hat sie Massnahmen getroffen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen, und hat dadurch Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG klar verletzt.

Die Gesuchsgegnerin hat überhaupt keine Verteidigungsgründe vorgetragen.

Die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG rechtfertigt die Übertragung des streitigen Domain-Namens an die Gesuchstellerin.

7. Entscheidung

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

/Andrea Mondini /

Andrea Mondini

Experte

Datum: 5. August 2026