

Marco Bundi / Benedikt Schmidt

«velba.ch» – Schutz nicht registrierter Kennzeichen verneint

Die Vereinigung ehemaliger Lehrlinge VeL aus Baden hat beim zuständigen World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center erfolglos die Übertragung der Domain «velba.ch» verlangt, welche von einem ehemaligen Vorstandsmitglied des Vereins registriert wurde. Die Entscheidung zeigt insbesondere, welche Schwierigkeiten die Registrierung einer Domain durch ein Vereinsmitglied bei Auflösung des Mandates mit sich bringen kann.

Rechtsgebiet(e): Domain-Namen

Zitiervorschlag: Marco Bundi / Benedikt Schmidt, «velba.ch» – Schutz nicht registrierter Kennzeichen verneint, in: Jusletter 15. September 2008

Inhaltsübersicht

1. Einleitung
2. Parteivorbringen
3. Materielles
4. Anmerkungen

1. Einleitung

[Rz 1] Nach dem Entscheid Nr. DCH2007-0002 vom 14. Juni 2007 in Sachen Travel Professionals Association (TPA) gegen Denis Lambelet betreffend des Domain-Namens «tpa.ch» wurde dem WIPO Schiedsgericht nach gut einem Jahr insofern ein ähnlich gelagerter Fall vorgelegt, als dass beide Male ein Verein gegen ein ehemaliges Vorstandsmitglied klagte, das Inhaber des strittigen Domain-Namens war.¹ Die Problematik, welche in diesen beiden Fällen bei Vereinen auftrat, ist durchaus auch bei anderen Gesellschaftsformen denkbar, bei denen eine Domain im eigenen Namen anstatt im Namen der Gesellschaft registriert wird.

[Rz 2] Am 28. Mai 2008 reichte die Vereinigung ehemaliger Lehrlinge «VeL» als Gesuchstellerin beim für «.ch»-Domain-Namen zuständigen WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Schiedsgericht) ein Gesuch um Übertragung der Domain «velba.ch» ein. Das Gesuch richtete sich gegen die Privatperson Adrian Heim, Schweiz.² Bei Letzterer handelt es sich um ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Vereins.

[Rz 3] Das Verfahren richtete sich nach den Regeln des Verfahrensreglements für Streitbelegungsverfahren für .ch und .li Domain-Namen (Verfahrensreglement). Gemäss § 24(c) des Verfahrensreglements wird ein Gesuch gutgeheissen, wenn die Registrierung oder Verwendung des umstrittenen Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts nach Schweizer oder Liechtensteiner Recht darstellt. In § 24(d) des Verfahrensreglements werden sodann Gründe aufgezählt, die eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts im Sinne des Reglements begründen, insbesondere dann, 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.

2. Parteivorbringen

[Rz 4] Die Gesuchstellerin machte zusammenfassend folgendes geltend:

- Die Website sei unter dem Namen «velba.ch» seit ihrer Registrierung die offizielle Homepage der Vereinigung ehemaliger Lehrlinge VeL gewesen.
- Der Gesuchsgegner habe den Domain-Namen im Namen und im Auftrag sowie auf Rechnung der Gesuchstellerin im Jahre 2005 registriert.
- Sie sei weiter als Rechnungsadressatin für die Jahresgebühren des Domain-Namens zuständig gewesen und habe auch die Rechnungen bezahlt.
- Der Gesuchsgegner habe in der Folge ohne Auftrag der Gesuchstellerin den Name-Server gewechselt, den Inhalt der Homepage kopiert und auf einen neuen Provider übertragen.
- Schliesslich sei sie Inhaberin eines Kennzeichenrechts am Namen VELBA, da sie den Domain-Namen «velba.ch» seit drei Jahren systematisch auf Vereinsunterlagen, namentlich in Werbeunterlagen, Vereinszeitschriften und Beitrittserklärungen, gebraucht habe.

[Rz 5] Der Gesuchsgegner auf der anderen Seite machte zusammenfassend folgendes geltend:

- Er habe den Domain-Namen «velba.ch» in eigenem Namen und auf eigene Rechnung registriert. Es habe ihm die Gesuchstellerin diesbezüglich keinen entsprechenden Auftrag erteilt.
- Auf Wunsch der Gesuchstellerin habe er im Mai 2006 die Aufgabe des Webmasters auf den Präsidenten der Vereinigung übertragen und den Rechnungskontakt auf den Kassier der Gesuchstellerin lauten lassen.
- Seit April 2008 verwalte und bezahle er die Domain wieder selbst.
- Er habe nie eine Übertragung des Domain-Namens an den Vereinsvorstand beabsichtigt.
- Er betreibe die Website weder in kommerzieller noch in privater Absicht und habe keine Daten von der alten Website kopiert. Er beabsichtige lediglich die Zurverfügungstellung eines Mitgliederforums.
- Die Gesuchstellerin betreibe nun eine eigene neue Website unter «vel-info.ch».

¹ Fall Nr. DCH2007-0002 vom 14. Juni 2007 in Sachen Travel Professionals Association (TPA) v. Denis Lambelet, in welchem die Übertragung der Domain wegen fehlender Verletzung klaren Kennzeichenrechts verneint wurde. Der Experte hielt abschliessend fest: «En conséquence, l'Expert retient que – sur la base des éléments dont il dispose – l'on n'est pas en présence d'une infraction «claire» aux droits de la requérante, qui s'imposerait d'évidence. Le litige relatif au transfert du nom de domaine doit au contraire s'examiner dans le cadre plus large du conflit contractuel entre les parties. Pour cette raison, la requête doit être rejetée.»

² Fall Nr. DCH2008-0009 vom 31. Juli 2008 in Sachen Vereinigung ehemaliger Lehrlinge VeL v. Adrian Heim.

3. Materielles

[Rz 6] Der Experte führte aus, dass die Gesuchstellerin kein Recht an einem geschützten Namen, einer Firma, oder einer Marke «Velba» geltend machte, die der Gesuchsgegner durch den registrierten Domain-Namen verletze. Der Experte stellte weiter fest, dass die Gesuchstellerin vielmehr behauptete, der vom Gesuchsgegner registrierte Domain-Name gehöre rechtens ihr, weil der Gesuchsgegner bei der Registrierung nicht für sich selbst gehandelt hätte, sondern namens und im Auftrag des Vereins ehemaliger Lehrlinge «VeL».

[Rz 7] Diese materiellrechtliche Frage hinsichtlich Vertretung und Vertretungsmacht des Gesuchstellers bei der Registrierung des strittigen Domain-Namens konnte der Experte im summarischen Streitbeilegungsverfahren nach dem Verfahrensreglement nicht entscheiden und verwies die Parteien diesbezüglich auf das ordentliche Verfahren vor dem zuständigen Zivilgericht.

[Rz 8] Zur Schaffung eines Kennzeichenrechts im Sinne des Verfahrensreglements, so der Experte, sei der Gebrauch des Domain-Namens «velba.ch» in «Werbeunterlagen, Vereinszeitschrift, Beitrittserklärung, etc.» nicht genügend. Der Verein der Gesuchstellerin heisse zudem «Verein ehemaliger Lehrlinge», abgekürzt «VeL», und nicht «Velba». Soweit die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch sinngemäss Namensrechte nach Art. 29 ZGB geltend mache, die Kennzeichencharakter haben, könnten diese Rechte allenfalls die ersten drei Buchstaben des Domain-Namens abdecken, nämlich die Abkürzung «VeL». Diese drei Buchstaben seien allerdings wenig kennzeichnend und für die restlichen Buchstaben «ba», die offenbar für Baden stehen würden, seien geschützte Namenrechte der Gesuchstellerin nicht ersichtlich. Die Ortsbezeichnung «Baden» könne nicht monopolisiert werden und das gleiche gelte für die Abkürzung «ba», falls diese Buchstaben tatsächlich eine gebräuchliche Abkürzung für «Baden» darstellen sollten (was auch nicht dargetan sei). Die Kombination «Velba» sei von der Rechtsordnung somit nicht kennzeichenrechtlich geschützt. Damit entfalle aber auch die Grundlage für das vorliegende Streitbeilegungsverfahren, in dem die Gesuchstellerin zwingend sowohl den «Bestand als auch die Verletzung [eines] Kennzeichenrechtes» nachweisen müsse.

[Rz 9] Aus diesen Gründen hat der Experte das Gesuch um Übertragung der Domain abgewiesen.

4. Anmerkungen

[Rz 10] In Vereinen wird häufig ein Vorstandsmitglied mit der Betreuung und Implementation eines Webauftrittes beauftragt. Im Rahmen der Vorstandsarbeit wird sodann der gewünschte Domain-Name durch das Vorstandsmitglied registriert, wobei diese Registrierung offenbar manchmal auf den Namen des Vorstandsmitgliedes anstatt namens des Vereins geschieht.

[Rz 11] Im Falle der Auflösung des Mandates kommt es oft zum Bruch zwischen den Parteien, was die Übertragung des Domain-Namens erschwert oder behindert. Soweit der Streit nicht gütlich geregelt werden kann, wird der Verein auf das im Rahmen des vorgesehenen bzw. zwingenden Streitbeilegungsverfahrens an das WIPO Schiedsgericht oder aber an ein Zivilgericht verwiesen. Im Rahmen des raschen, einfachen und kostengünstigen Streitbeilegungsverfahrens wird der Verein jedoch nur obsiegen, soweit er eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechtes geltend machen kann.³ Soweit sich der Verein nicht auf registrierte Kennzeichenrechte berufen kann, beispielsweise weil er weder im Handelsregister eingetragen ist noch eine registrierte Marke besitzt, ist das vorliegen nicht registrierter Zeichen zu prüfen.⁴ Der Experte führte aus, dass die Gesuchstellerin keine Kennzeichenrechte geltend gemacht habe. Er hat jedoch ausser Acht gelassen, dass die Gesuchstellerin zumindest sinngemäss Rechte an einem nicht registrierten Kennzeichen geltend machte. Da der fundamentale Grundsatz «iura novit curia» auch beim Verfahren vor dem WIPO Schiedsgericht bejaht wird, hätten diese Vorbringen eingehend geprüft werden müssen.⁵

[Rz 12] Typischerweise beruft sich der Verein auf Namensrecht, welches diesem gestützt auf Art. 29 ZGB zukommt.⁶ Ein Domain-Name kann dann kraft Gebrauchs ein Name im Sinne von Art. 29 ZGB sein, wenn die beteiligten Verkehrskreise diesen als solchen auffassen.⁷ Die Entstehung eines Namensrechts kann jedoch nicht leichthin angenommen werden, vielmehr ist im Einzelfall anhand des konkreten Zeichens zu beurteilen, ob dieses geeignet ist, als Name des Anbieters verstanden zu werden.⁸ So hat auch das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung festgehalten, dass Domain-Namen für die Internet-Benutzer eine Internet-Site bezeichnen und zudem bei geeigneter Ausgestaltung auch die dahinter stehende Person, Sache oder Dienstleistung identifizieren

³ Vgl. § 24(c) des Verfahrensreglement für Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domain-Namen.

⁴ Vgl. zum Schutz nicht registrierter Kennzeichen, insbesondere Domainnamen, Christian Hilti in: SIWR III/2, 2. Auflage, S. 138f.

⁵ Eine solche Pflicht des Experten zur Anwendung des Rechts von Amtes wegen wird zuweilen aus Art. 21(a) des Verfahrensreglements abgeleitet, vgl. Fall Nr. DCH2005-0002 vom 31. März 2005 in Sachen Hitachi Europe Ltd v. Print & More Competence AG, «Even if Claimant has not expressly mentioned these means, the Expert shall use the power granted to him under the Rules (art. 21, lit. a) and apply the worldwide recognized rule of iura novit curia.» Art. 21(a) des Verfahrensreglements lautet wie folgt: «Der Experte leitet das Streitbeilegungsverfahren auf die Art und Weise, die er unter Beachtung dieses Verfahrensreglements für angemessen erachtet. Er trägt dafür Sorge, dass die Parteien gleich behandelt werden, und dass jede Partei Gelegenheit erhält, ihren Fall nach Massgabe des Verfahrensreglements angemessen vorzubringen.»

⁶ BSK ZGB I-Roland Bühler, 3. Auflage, Art. 29 N 4.

⁷ BSK ZGB I-Roland Bühler, 3. Auflage, Art. 29 N 9 und Ueli Buri in: SIWR III/2, 2. Auflage, S. 378; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 5 – RIESEN.CH.

⁸ Ueli Buri in: SIWR III/2, 2. Auflage, S. 379.

und daher je nach konkreter Situation als Kennzeichen mit einem Namen, einer Firma oder einer Marke vergleichbar sein.⁹ Je nach Benutzung ist nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr das Zeichen VELBA als Name der Gesuchstellerin auffasst. Immerhin hat die Gesuchstellerin die Abkürzung VELBA seit 2005 als Domain für ihren Webauftritt benutzt. Weiter hat sie gemäss ihren Vorbringen den Domain-Namen «velba.ch» seit drei Jahren systematisch auf Vereinsunterlagen gebraucht. Falls diese Benutzung tatsächlich zur Identifikation des dahinterstehenden Vereins geführt hätte, so wären Namensrechte kraft Gebrauchs entstanden. In diesem Falle hätte die Gesuchstellerin Namensrechte nach Art. 29 ZGB erlangt und eine klare Verletzung hätte möglicherweise bejaht werden können.¹⁰

[Rz 13] Domain-Namen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts.¹¹ Gemäss Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Kennzeichnungskräftig und damit wettbewerbsrechtlich relevant kann ein Domain-Name sein, sofern ihm Unterscheidungskraft im Sinne eines individualisierenden Mitteilungsinhaltes zukommt.¹² Soweit ein Domain-Name Unterscheidungskraft genießt, ist er gegen die Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr durch Dritte geschützt.¹³

[Rz 14] Der Experte geht vorliegend davon aus, dass die Kombination VELBA von der Rechtsordnung nicht kennzeichenrechtlich geschützt ist. Dies, weil die drei Buchstaben VEL wenig kennzeichnend seien. Die restlichen zwei Buchstaben BA, die offenbar für Baden stehen würden, könnten nicht monopolisiert werden, wenn sie tatsächlich eine gebräuchliche Abkürzung für Baden darstellen sollten. Das Zeichen VEL ist nach Auffassung der Autoren in der Schweiz normal unterscheidungskräftig.¹⁴ Ebenso können unter Umständen Akronyme,¹⁵ die eine gebräuchliche Abkürzung beispiels-

weise für Kantone darstellen, markenrechtlich monopolisiert werden. So sind beispielsweise GR,¹⁶ SG¹⁷ und UR¹⁸ für gewisse Waren und Dienstleistungen als Marken im Schweizer Register zugelassen und eingetragen worden. Selbst wenn somit BA eine gängige Abkürzung für Baden sein sollte, so steht dies grundsätzlich einer Monopolisierung des Zeichens VELBA nicht im Wege. Da das Wort VELBA auch nicht in den gängigen Lexika aufgeführt ist, scheint es durchaus normal unterscheidungskräftig zu sein. Dies führt dazu, dass das Zeichen VELBA kennzeichenrechtlich schutzfähig ist.

[Rz 15] Die Anwendbarkeit des UWG scheint vorliegend jedoch aufgrund möglicher fehlender Aktivlegitimation fraglich. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann zwar ein Verein auch aus eigenem Recht gegen unlautere Handlungen Dritter, welche den funktionierenden Wettbewerb in seinem Tätigkeitsbereich stören, zur Wehr setzen, allerdings nur soweit er sich selbst am wirtschaftlichen Verkehr beteiligt.¹⁹ Aufgrund der Statuten der Gesuchstellerin scheint zweifelhaft, ob dieses Erfordernis erfüllt ist.²⁰

[Rz 16] Abschliessend ist insbesondere Vereinen zu empfehlen, sich entweder selber als Inhaber des Domain-Namens einzutragen zu lassen oder wenigstens einen Treuhandvertrag mit eingetragenen Dritten abzuschliessen, während das zuständige Vorstandsmitglied beispielsweise als für die Verwaltung zuständiger Admin-Kontakt eingetragen bleiben kann. Soll der Domain-Name längerfristig zur Individualisierung des Vereins dienen, ist die Hinterlegung als Marke zu empfehlen.²¹ Bei fruchtlosem Streitbeilegungsverfahren vor dem WIPO Schiedsgericht bleibt dem Verein nur der Gang vor die ordentlichen Gerichte, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Zudem kann der Verein während der Prozessdauer grundsätzlich nicht über die Domain verfügen und riskiert damit einen unerwünschten Internetauftritt.

[Rz 17] Die Frage der Inhaberschaft des Domain-Namens und die damit verbundenen Probleme können insbesondere auch in einer kleinen oder mittleren Unternehmung auftreten. Es ist durchaus möglich, dass der mit der entsprechenden Arbeit angewiesene Mitarbeiter den Domain-Namen im eigenen Namen registriert hat oder dass gar die mit PR/Marketing beauftragte Agentur Inhaberin des Domain-Namens ist und dieser, aus welchen Gründen auch immer, nicht oder noch nicht auf die Unternehmung transferiert wurde. Um einen

⁹ Vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3 – BSA.CH mit Hinweis auf BGE 126 III 239, 244 E. 2b – BERNEROBERLAND.CH.

¹⁰ Illustrativ zur Problematik vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 18. Juni 1998 – 4 O 160/98, in: CR Heft 11/98, S. 689 ff. betreffend die Domain «jpnw.de», wonach Domain-Namen nicht nur Adress-, sondern auch Namensfunktion erfüllen können.

¹¹ BGE 126 III 239, 245 E. 3a – BERNEROBERLAND.CH und Verfahren Nr. DCH2008-0003 vom 19. Juni 2008 in Sachen Comparis.ch AG v. Nguyen Huong Quynh.

¹² Mario M. Pedrazzini/Federico A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2. Auflage, Bern 2002, Rz. 5.150.

¹³ Ueli Buri in: SIWR III/2, 2. Auflage, S. 379.

¹⁴ Anders im europäischen Raum, vgl. hiezu Entscheid der Berufungsinstanz vom 11. September 2007, Fall Nr. R 552/2006-4, in Sachen Colgate-Palmolive Company betreffend die Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 4 535 035 VEL, wonach das Zeichen VEL in holländischer Sprache unter anderem «Haut» bedeutet; vgl. in diesem Zusammenhang auch die Schweizer Marke Nr. 2P-279989 VEL.

¹⁵ Allgemein zur Kennzeichnungskraft von Akronymen vgl. Christoph Willi,

Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N 146; vgl. auch Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 – MBR / MR (fig.) E. 5.

¹⁶ Schweizer Marke Nr. P-426551 GR in den Klassen 35 – 36 und 42.

¹⁷ Schweizer Marke Nr. P-403768 SG in der Klasse 10.

¹⁸ Schweizer Marke Nr. 514059 UR in den Klassen 20, 35, 41 und 42.

¹⁹ BGE 126 III 239, 243 E. 1d – BERNEROBERLAND.CH.

²⁰ Vgl. Statuten vom 10. Juni 2006 der Vereinigung Ehemaliger Lehrlinge, insb. Art. 2 der Statuten.

²¹ Christian Hilti in: SIWR III/2, 2. Auflage, S. 139.

möglichen Konflikt bei der Auflösung des Arbeits- oder Mandatsverhältnisses mit unnötigen Kosten und Zeitverlust sowie allenfalls gar dem Verlust der «Visitenkarte» Domain-Name zu vermeiden, ist auch hier die Prüfung der Inhaberschaft des Domain-Namens und die frühzeitige Übertragung zu empfehlen. Schliesslich ist bei beabsichtigter längerfristiger Benutzung der Domain zur Individualisierung der Unternehmung die Hinterlegung als Marke oder Firma zu empfehlen.

RA Dr. iur. Marco Bundi, LL.M., und RA Benedikt Schmidt,
Meisser & Partners in Klosters

* * *