

## **EXPERTENENTSCHEID**

TUCON Verbindungstechnik v. Niafil AG  
Verfahren Nr. DCH2022-0006

### **1. Die Parteien**

Der Gesuchsteller ist TUCON Verbindungstechnik, Österreich, kein Bevollmächtigter.

Die Gesuchsgegnerin ist Niafil AG, Schweiz, vertreten durch Rihm Rechtsanwälte, Schweiz.

### **2. Streitiger Domainname**

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <tucon.ch> (nachfolgend der "streitige Domainname"). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz. Der Registrar ist hosttech GmbH, Schweiz.

### **3. Verfahrensablauf**

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 5. April 2022 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 7. April 2022 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 20. April 2022 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 10. Mai 2022. Am 10. Mai 2022 ist die Gesuchserwiderung beim Zentrum eingegangen. Am 12. Mai 2022 wurden die Parteien davon benachrichtigt, dass die Gesuchsgegnerin keine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht habe. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 12. Mai 2022.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 19. Mai 2022 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

Der Gesuchsteller betreibt seit 2004 ein Handelsunternehmen in Österreich unter der Unternehmensbezeichnung "TUCON – Verbindungstechnik" und betreibt unter anderem auch einen Onlineshop für seine Waren unter dem Domainnamen <tucon.at>, den er am 9. Mai 2005 registrierte.

Der streitige Domainname wurde erstmals am 9. Mai 2005 registriert. Die Webseite unter dem streitigen Domainnamen verweist auf die Webseite der Gesuchsgegnerin unter deren Domainnamen <swissclamp.ch>.

Das Zeichen TUCON VERBINDUNGSTECHNIK wurde erstmals 2005 durch den Gesuchsteller als Marke geschützt. Der Gesuchsteller verfügt über eine Österreichische Markenregistrierung (Nr. 227549, registriert am 4. Oktober 2005) und über eine Schweizer Markenregistrierung (Nr. 759245, registriert am 11. Februar 2021).

Die Parteien unternahmen bereits im Dezember 2020 Vergleichsbemühungen, fanden jedoch keine Einigung. Der Gesuchsteller zeigte sich mit den Auflagen der Gesuchsgegnerin zur Übertragung des streitigen Domainnamens nicht einverstanden. Die Gesuchsgegnerin wäre bereit, den streitigen Domainnamen für einen Betrag von CHF 5'000 auf den Gesuchsteller zu übertragen.

#### 5. Parteivorbringen

##### A. Gesuchsteller

Der Gesuchsteller argumentiert, er habe der HBV GmbH mit Sitz in der Schweiz mittels Vertriebsvertrag erlaubt, das Zeichen TUCON im Rahmen des Vertriebs seiner Produkte in der Schweiz zu nutzen<sup>1</sup>, wobei er diesen Vertriebsvertrag 2020 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen musste, nachdem er erfahren hatte, dass die Gesuchsgegnerin Konkurrenzprodukte unter seinem Zeichen TUCON vertrieb. Danach habe er die Gesuchsgegnerin aufgefordert, ihm den streitigen Domainnamen zu übertragen, was die Gesuchsgegnerin jedoch verweigerte beziehungsweise von sachfremden Bedingungen abhängig machte.

Die Gesuchsgegnerin nutze den streitigen Domainnamen mittlerweile dazu, den vom Gesuchsteller jahrzehntelang aufgebauten Kundenstamm auf ihren eigenen Onlineshop umzuleiten, womit sie unlauter handle, da mit Beendigung des Vertriebsvertrags auch die für dessen Dauer eingeräumte Nutzungsbefugnis des Zeichens TUCON über den streitigen Domainnamen geendet habe. Mit der Verweigerung der Übertragung des streitigen Domainnamens würde die Gesuchsgegnerin nicht nur schmarotzerisch die Leistungen des Gesuchstellers ausbeuten, sondern auch eine Marktbarriere für den Gesuchsteller in der Schweiz errichten, welche den Vertrieb der Produkte des Gesuchstellers in der Schweiz unterbinde. Durch die Verwendung des streitigen Domainnamens und des Zeichens TUCON VERBINDUNGSTECHNIK würden in die Immaterialgüterrechte des Gesuchstellers eingegriffen und dessen Markenrechte verletzt.

##### B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin bringt vor, sie hätte dem Gesuchsteller die Übertragung des streitigen Domainnamens in Verbindung mit gewissen Auflagen angeboten. Die Inhaberschaft des streitigen Domainnamens liege bereits seit über 10 Jahren ausschliesslich bei ihr und es bestehe keine rechtliche Grundlage für eine erzwungene Übertragung auf den Gesuchsteller. Daran ändere auch die Eintragung des Gesuchstellers im Schweizer Markenregister der Marke TUCON VERBINDUNGSTECHNIK vom 11. Februar 2021 nichts, da noch kein Markenschutz bestand, als die Gesuchsgegnerin Inhaberin des streitigen Domainnamens wurde.

---

<sup>1</sup> Die Niafil AG, bei der es sich um die hier verfahrensgegenständliche Gesuchsgegnerin handelt, trat in den oben bezeichneten Vertriebsvertrag mit allen Rechten und Pflichten ein.

## 6. Entscheidungsgründe

### A. Der Gesuchsteller ist Inhaber eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz

Der Gesuchsteller hat bewiesen, dass er als Inhaber der Wort-Bildmarke TUCON VERBINDUNGSTECHNIK über Kennzeichenrechte verfügt.

### B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin stellt nach dem Recht der Schweiz eine Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte des Gesuchstellers 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 relevanten 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>). Codierungen wie country code Top-Level Domains („ccTLDs“) wirken beschreibend und tragen wenig bis nichts zur Unterscheidungskraft von Marken bei (David Aschmann in: Markenschutzgesetz (MSchG), Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Bern 2009, Art. 2 lit. a N 128).

Abgesehen von der abweichenden ccTLD gibt der streitige Domainname <tucon.ch> den dominierenden Bestandteil TUCON der Marke TUCON VERBINDUNGSTECHNIK des Gesuchstellers vollständig wieder. Der streitige Domainname <tucon.ch> unterscheidet sich von dem geschützten Kennzeichen TUCON VERBINDUNGSTECHNIK lediglich durch das Wort VERBINDUNGSTECHNIK und die abweichende ccTLD für die Schweiz «.ch». Weder das Wort VERBINDUNGSTECHNIK noch die abweichende ccTLD reichen nach Ansicht des Experten aus, um die Verwechslungsgefahr des streitigen Domainnamens mit der Marke TUCON VERBINDUNGSTECHNIK auszuschliessen. Dies umso mehr vor dem Hintergrund, dass die vom Gesuchsteller unter seiner Marke TUCON VERBINDUNGSTECHNIK angebotenen Waren und Dienstleistungen mit jenen, welche die Gesuchsgegnerin auf der Webseite unter dem streitigen Domainnamen (durch Verweis auf die Webseite der Gesuchsgegnerin unter deren Domainnamen <swissclamp.ch>) bewirbt, gleichartig sind, d.h. Rohrverbinder.

Die Rechtsprechung hat diesbezüglich festgehalten, dass die Identifikationsfunktion der Domainnamen zur Folge hat, dass diese sich ausreichend von den durch ein absolutes Recht wie das Namensrecht geschützten Kennzeichen Dritter unterscheiden müssen; es genügt, wenn nur der massgebliche Teil des Namens von einem Dritten übernommen wird, damit es zu einer Verwechslungsgefahr kommen kann. (BGE 128 III 353). Der streitige Domainname beinhaltet den dominierenden Bestandteil der Marke TUCON VERBINDUNGSTECHNIK ganz.

Die Benutzung des streitigen Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin zum Verweis auf die Webseite der Gesuchsgegnerin unter deren Domainnamen <swissclamp.ch> zum Zwecke der Täuschung/Verwechslung verstösst somit gegen Art. 3 lit. d UWG.

Einzufragen ist sodann auf das Vorbringen der Gesuchsgegnerin, wonach sie bereits seit über 10 Jahren Inhaberin des streitigen Domainnamens sei und woran auch die (vom Gesuchsteller nicht belegte, von der Gesuchsgegnerin jedoch nicht bestrittene) Eintragung des Gesuchstellers im Schweizer Markenregister vom 11. Februar 2021 nichts ändere, da noch kein Markenschutz bestand, als die Gesuchsgegnerin Inhaberin des streitigen Domainnamens wurde. Wenn der verwendete Domainname mit einem lauterkeitsrechtlich (also nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) geschützten Zeichen verwechselbar ist, kann der Inhaber des Zeichens gegen den Halter des Domainnamens vorgehen, wenn sein Recht prioritätsälter ist (Heinemann in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Kommentar, Heizmann/Loacker (Hrsg.), Zürich/St. Gallen 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 140). Entscheidend ist im Lauterkeitsrecht die Gebrauchspriorität (Heinemann in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Kommentar, Heizmann/Loacker

(Hrsg.), Zürich/St. Gallen 2018, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 140). Der Gesuchsteller bringt vor, bereits seit 2005 sein Zeichen TUCON VERBINDUNGSTECHNIK und seine Domain <tucon.at> zu gebrauchen. Der streitige Domainname sei ebenfalls 2005 registriert worden, wobei er durch die Gesuchsgegnerin jedoch erst später durch Eintritt in einen ursprünglich zwischen dem Gesuchsteller und einer Drittpartei bestehenden Vertriebsvertrag erworben worden sei. Diese Behauptungen blieben durch die Gesuchsgegnerin unbestritten. Sie bringt in dieser Hinsicht lediglich vor, bereits seit über 10 Jahren Inhaberin des streitigen Domainnamens zu sein. Der Experte erachtet es daher für unstrittig, dass dem Gesuchsteller gegenüber der Gesuchsgegnerin lauterkeitsrechtlich Gebrauchspriorität an seinem Zeichen TUCON VERBINDUNGSTECHNIK zukommt.

Da die Gesuchsgegnerin keine schlüssigen Verteidigungsgründe vorbringt, welche die Darstellungen des Gesuchstellers widerlegen oder ihr eigenes legitimes Interesse an dem streitigen Domainnamen begründen, befindet der Experte, dass die Verletzung der Lauterkeitsrechte des Gesuchstellers durch die Verwendung des streitigen Domainnamens seitens der Gesuchsgegnerin eine Übertragung des streitigen Domainnamens rechtfertigt.

## **7. Entscheidung**

Der Experte entscheidet aus den oben genannten Gründen, dass der Domainname <tucon.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an den Gesuchsteller zu übertragen ist.

**Tobias Zuberbühler**

Experte

Datum: 10. Juni 2022