

EXPERTENENTSCHEID

Hitachi Energy Switzerland AG v. H. S. Verfahren Nr. DCH2022-0009

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Hitachi Energy Switzerland AG, Schweiz, vertreten durch Walder Wyss Ltd., Schweiz.

Der Gesuchsgegner ist H.S., China.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <micafil.ch> (nachfolgend der „Domain-Name“). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz. Der Registrar ist Openprovider.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 17. Mai 2022 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. Mai 2022 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. Mai 2022 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung lief am 14. Juni 2022 ab.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 17. Juni 2022 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 21. Juni 2022.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 12. Juli 2022 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 wurde 2019 im Handelsregister eingetragen, gehört zur weltweit tätigen Hitachi Energy Gruppe und bietet insbesondere Produkte zur Automatisierung und Integration des Stromnetzes, Isolationsmaterialien, Hochspannungsprodukte und Transformatoren an.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. 2P-338088 MICAFIL, die am 4. Dezember 1984 ursprünglich von der Micafil AG hinterlegt wurde und am 30. April 1985 für verschiedene elektrotechnische Produkte in den Klassen 1, 7, 9, 11 und 17 eingetragen wurde.

Die Micafil AG wurde 1918 gegründet und war bis 2004 ein eigenständiges Unternehmen, das unter der Marke MICAFIL in Zürich Isolationsmaterialien für den Elektrobereich sowie Hochspannungsdurchführungen herstellte. Die Micafil AG wurde 1998 zunächst von der ABB Gruppe übernommen und 2004 mit der ABB Schweiz AG fusioniert, welche die Marke MICAFIL weiterhin benutzte. Im Jahr 2018 wurde die Stromnetzsparte der ABB Gruppe von der Hitachi Energy Gruppe übernommen, und die Marke MICAFIL wurde 2019 auf die Gesuchstellerin übertragen, welche diese Marke weiterhin für isolierende Werkstoffe und Hochspannungsdurchführungen verwendete. Die Hochspannungsdurchführungen der Gesuchstellerin werden insbesondere mittels Schwefelhexafluorid (SF₆) isoliert.

Die Micafil AG hatte erstmals den Domain-Namen <micafil.ch> am 11. September 1998 registriert und bis 2004 benutzt. Im Rahmen der Übertragung der Stromnetzsparte der ABB Gruppe auf die Gesuchstellerin geriet der Domain-Name in Vergessenheit, sodass dieser wieder freigegeben und vom Gesuchsgegner am 31. Januar 2022 registriert werden konnte.

Mindestens seit dem 8. März 2022 ermöglicht der Gesuchsgegner dem chinesischen Unternehmen SF6 Relations (Henan) Co. Ltd., seine SF₆ Geräte über die unter dem Domain-Namen abrufbaren Website anzubieten und zu bewerben.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:

Die am 30. April 1985 unter anderem für elektrische (insb. schwefelhexafluoridgasolierte) Durchführungen und andere Isolationsmaterialien, eingetragene Marke MICAFIL der Gesuchstellerin wurde seither intensiv benutzt und geniesst einen hohen Bekanntheitsgrad.

Auf der unter dem Domain-Namen <micafil.ch> seit dem 8. März 2022 abrufbaren Website werden verschiedene SF₆-Werkzeuge, SF₆-Aufbereitungseinheiten für gasolierte Schalter in Hochspannungsanlagen sowie SF₆-Rückgewinnungsdienstleistungen am Markt angeboten und beworben. Es liegt damit ein kennzeichen- und gewerbsmässiger Gebrauch für ähnliche Waren vor, wie sie für die Marke MICAFIL beansprucht werden.

Die Marke MICAFIL der Gesuchstellerin wurde in der unter dem Domain-Namen abrufbaren Website verwendet, obwohl die Gesuchsgegnerin keinerlei vertragliche oder tatsächliche Beziehung zur Gesuchstellerin oder zum ABB-Konzern aufweist. Insbesondere hat die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin in keiner Weise die Verwendung der Marke MICAFIL oder ähnlicher Zeichen als Domain-Namen erlaubt.

Der Domain-Name <micafil.ch> übernimmt die ältere Marke MICAFIL integral, so dass Zeichenidentität oder zumindest sehr starke Zeichenähnlichkeit vorliegt.

Damit liege eine Verwechslungsgefahr und somit eine klare Verletzung von Art. 13 Abs. 2 Markenrechtsgesetz («MSchG») in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vor.

Der Gesuchsgegner habe zudem unlauteren Wettbewerb betrieben (Art. 3 lit. d Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb («UWG»)), da er den Domain-Namen in irreführender Weise benutzt habe und damit eine Verwechslungsgefahr geschaffen habe.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner hat keine Gesuchserwiderung 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; 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. Bestand von Kennzeichenrechten nach dem Recht der Schweiz

Die Gesuchstellerin hat dargetan, dass sie Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. 2P-338088 MICAFIL ist, die am 30. April 1985 für elektrotechnische Produkte in den Klassen 1, 7, 9, 11 und 17 eingetragen wurde. Die Gesuchstellerin hat somit den Bestand von Markenrechten dargetan.

Aufgrund des Gebrauchs des Zeichens MICAFIL im Geschäftsverkehr kann sich die Gesuchstellerin zudem auch auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 lit. d UWG).

B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner stellt nach dem Recht der Schweiz eine Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar

Gemäss Artikel 13 des 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). Das Vorliegen einer durch einen Domain-Namen geschaffene 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). Eine Verwechslungsgefahr besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts, sobald „mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen des Sites geschaffen wird“ (vgl. BGE 128 III 403;

Mondini/Zollinger-Löw/Buri, SIWR III/2, Domain-Namen, Rz. 655 u. 664).

Der Experte ist der Meinung, dass zwischen den für die Marke der Gesuchstellerin beanspruchten Waren einerseits und den unter dem Domain Namen angebotenen Waren Dritter Gleichartigkeit besteht. Sodann ist die Ähnlichkeit bzw. Identität zwischen der Marke MICAFIL und dem Domain-Namen gegeben.

Es liegt somit eine klare Verletzung der Marke MICAFIL der Gesuchstellerin vor, so dass eine Wiederholungsgefahr besteht. Da die Gesuchgenerin keine Verteidigungsgründe vorgebracht hat, welche die Darstellungen der Gesuchstellerin widerlegen oder ihr eigenes legitimes Interesse begründen würden, ist die Übertragung des Domain-Namens gerechtfertigt.

Domain-Namen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Die Gesuchstellerin geniesst lauterkeitsrechtliche Priorität in der Schweiz, da sie belegt hat, dass sie das Zeichen MICAFIL viele Jahre vor der Registrierung des Domain-Namens benutzt hat.

Angesichts der klaren Markenrechtsverletzung muss jedoch nicht weiter untersucht werden, ob auch eine Verletzung des UWG vorliegt.

7. Entscheidung

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

Andrea Mondini

Experte

Datum: 22. Juli 2022