

EXPERTENENTSCHEID

Albi-Keramik GmbH v. D. O., AB. D., und D. Ö., D.
Verfahren Nr. DCH2023-0008

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Albi-Keramik GmbH, Schweiz, vertreten durch Hayloft-IT GmbH, Schweiz.

Der Gesuchsgegner ist D. O., AB. D., Schweiz, und D. Ö., D., Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen <albi-keramik.ch> und <albikeramik.ch> (nachfolgend Die "Domainnamen").

Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz. Der Registrar für <albi-keramik.ch> ist cyon GmbH, und für <albikeramik.ch> Hostpoint AG.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 21. März 2023 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 23. März 2023 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 4. April 2023 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 24. April 2023.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 25. April 2023 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. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 25. April 2023.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 16. Mai 2023 Theda König Horowicz 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 seit dem 4. April 2017 im Handelsregister des Kantons Aargau registriert. Sie ist im Bereich von keramischen Wand- und Bodenbelägen tätig ist.

Der Gesuchsgegner ist auch in der Deutschschweiz etabliert und im Bereich des Webdesigns tätig. Er wurde von der Gesuchstellerin beauftragt die streitgegenständlichen Domainnamen zu registrieren, die Webseite zu gestalten und zu betreiben.

Der Domainname <albi-keramik.ch> wurde am 30. November 2020 und der Domainname <albikeramik.ch> am 18. März 2021 registriert.

Am Zeitpunkt der Zustellung des Gesuches, waren beide Domainnamen für den offiziellen Internet Auftritt der Gesuchstellerin benutzt.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin erklärt, dass sie den Gesuchsgegner als Webdesigner beauftragt hat die streitgegenständlichen Domainnamen zu registrieren, ihre Webseite zu gestalten und zu betreiben. Diese werden auch für den E-Mail-Verkehr der Gesuchstellerin benutzt. Der Gesuchsgegner hätte der Gesuchstellerin bereits mehrmals mündlich zugesprochen die streitgegenständlichen Domains an die Gesuchstellerin zu transferieren, was jedoch nicht geschehen sei.

Die Gesuchstellerin begründet ihren Antrag damit, dass sie seit dem 4. April 2017 als in der Schweiz eingetragene Gesellschaft Namensschutz gemäss Artikel 951 und 956 der schweizerischen Obligationenrecht «OR» geniessen.

Die Gesuchstellerin erklärt weiter, dass der Gesuchsgegner keine Besitzansprüche über die streitgegenständlichen Domainnamen hat.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner hat keine Erwiderung eingereicht.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand des Vorbringens beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden.

Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellen, 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 des Domainnamens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz

Die Gesuchstellerin ist seit dem 4. April 2017 unter dem Namen Albi-Keramik GmbH im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen.

Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements erbracht.

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

Die Gesuchstellerin wurde am 4. April 2017 im Kanton Aargau gegründet.

Die Gesuchstellerin hat den Gesuchsgegner nach ihrer Gründung in 2017 beauftragt die streitigen Domainnamen zu registrieren und darunter ihre Webseite zu gestalten. Der Auftrag wurde mittlerweile von der Gesuchstellerin beendet, was vom Gesuchsgegner in diesem Verfahren nicht widersprochen wurde. Infolgedessen hat der Gesuchsgegner eine Erstattungsverpflichtung der Gesuchstellerin gegenüber, insbesondere was die Domainnamen anbetrifft, sofern die Parteien es nicht anders vereinbart haben (Art. 400 OG).

Auf Grund der Verfahrensakte, hat der Gesuchsgegner keine Immaterialgüterrechte über den Namen ALBI oder ALBI-KERAMIK.

Ihrerseits, ist die Gesuchstellerin Inhaberin des Firmennamens ALBI-KERAMIK GmbH und hat diesbezüglich auch ein Namensrecht (Art. 29 Zivilgesetzbuch «ZGB»).

Wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmass, kann sich auf den Namensschutz gemäss Art. 29 par. 2 ZGB berufen (siehe I. Cherpillod, in Commentaire Romand – Code des Obligations II, 2. Ausgabe, Basel 2017, ad art. 956 CO N 16). Voraussetzung ist, dass die Namensanmassung unbefugt erfolgt, d.h. dass die rechtlich schutzwürdigen Interessen des Namensträgers beeinträchtigt sind. Als Namensanmassung wird nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens, sondern schon die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen betrachtet. Entscheidend ist, ob eine allfällige Verwechslungsgefahr des in Frage stehenden Zeichens mit dem Namen besteht (BGE 116 II 469 E. 3a und b).

Es besteht kaum Zweifel daran, dass interessierte Kunden unter den streitigen Domainnamen erwarten, diese gehören der Gesuchstellerin. Zwar sind die Angebote unter den streitigen Domainnamen noch diejenigen der Gesuchstellerin, aber eine Beeinträchtigung und Verletzung des Namensrechts liegt gleichwohl vor, weil die Gesuchstellerin die Kontrolle über die streitigen Domainnamen seit der Beendigung des obengenannten Auftrages nicht mehr hat (siehe *Nicole Diem Brillenmoden AG, Nicole Liliane Diem v. No Limit Design GmbH, Andres Berger*, Verfahren Nr. [DCH2014-0023](#)). Ausserdem besteht die Gefahr, dass es zu einer Verwechslung kommen kann.

Somit ergibt sich gemäss Akten eine Verletzung des Namensrechts der Gesuchstellerin.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt die Expertin dem Gesuch statt und entscheidet, dass die Domain-Namen <albi-keramik.ch> und <albikeramik.ch> an die Gesuchstellerin übertragen wird.

Theda König Horowicz

Experte

Datum: 8. Juni 2023