

EXPERTENENTSCHEID

Sandman AG v. The Floor Innovation Group AG
Verfahren Nr. DCH2023-0014

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Sandman AG, Schweiz, vertreten durch Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich), Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist The Floor Innovation Group AG vertreten durch Walder Haas Berner AG, Advokatur & Notariat, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <natur flooring.ch> (nachfolgend der „streitgegenständliche Domain-Name“).

Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz. Der Registrar ist Swizzonic AG.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das “Zentrum”) am 22. Juni 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 26. Juni 2023 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des streitgegenständlichen Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 27. Juni 2023 hat das Zentrum die Gesuchstellerin informiert, dass die eingetragene Inhaberin des streitgegenständlichen Domain-Namens von der im Gesuch angegebenen Person abweicht. Am 28. Juni 2023 reichte die Gesuchstellerin ein geändertes Gesuch ein.

Am 3. Juli 2023 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 23. Juli 2023. Die Frist der Gesuchserwiderung wurde auf Antrag der Beschwerdegegnerin bis zum 31. Juli 2023 verlängert.

Eine «einstweilige Gesuchserwiderung» ist am 31. Juli 2023 per E-Mail eingegangen, worin der Gesuchsgegner eine weitere Fristerstreckung bis 16. August 2023 beantragte und auch zur Sache Stellung genommen hat. Das Zentrum hat diese Eingabe als Gesuchserwiderung entgegengenommen und teilte den Parteien mit, dass es einen Experten bestellen werde.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 9 August 2023 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 bietet Wand- und Bodenbeläge aus mineralischen Materialien an.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke NATUROFLOOR (Nr. 2P-429349), die seit dem 13. August 1996 in den Klassen 19 für Baumaterialien und Kacheln und 27 für Boden und Wandbeläge aus natürlichen Materialien eingetragen ist.

Die Gesuchstellerin ist zudem Inhaberin des Domain-Namens <naturfloor.ch>.

Der streitgegenständliche Domain-Name wurde am 19. Juni 2019 registriert.

Der streitgegenständliche Domain-Name wird von der Naturo Flooring AG (vormals Naturo Kork AG) benutzt, um ihre Wand- und Bodenbeläge anzubieten. Die Gesuchsgegnerin und die Naturo Flooring AG haben beide ihren Sitz an der gleichen Adresse und die gleichen Verwaltungsratsmitglieder. Gemäss Handelsregister wurde die Naturo Kork AG am 13. Oktober 2021 in Naturo Flooring AG umfirmiert.

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2022 hat die Gesuchstellerin die Naturo Flooring AG abgemahnt. In einem Antwortschreiben vom 22. Februar 2023 machte die Naturo Flooring AG geltend, dass die Marke NATUROFLOOR aus zwei Begriffen des Gemeinguts bestehe ("Natur" und "Boden") und damit nicht schutzfähig sei, und dass zwischen den Parteien kein Konkurrenzverhältnis bestehe, da die Parteien nicht im gleichen Markt tätig seien. Mit Schreiben vom 20. März 2023 hielt die Gesuchstellerin an ihrem Standpunkt fest.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:

Die Marke der Gesuchstellerin werde seit 33 Jahren gebraucht und sei rechtsgültig.

Der streitgegenständliche Domain-Name sei mit der Marke NATUROFLOOR und dem Domain-Namen <naturfloor.ch> fast identisch, da sie sich nur hinsichtlich der letzten Silbe «ing» unterscheiden würden, die im Englischen lediglich grammatikalische Bedeutung habe und nicht geeignet sei, ein Unterscheidungsmerkmal zu sein. Diese Marke werde durch den streitgegenständlichen Domain-Namen verletzt.

Die Gesuchsgegnerin erlaube es der Naturo Flooring AG den streitgegenständlichen Domain-Namen zu nutzen, um ihre Wand- und Bodenbeläge im Internet anzubieten. Die Gesuchsgegnerin verletze dadurch auch Art. 3Abs. 1 lit. d UWG, da sie Massnahmen treffe, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin hat am 31. Juli 2023 eine «einstweilige Gesuchserwiderung» eingereicht und eine weitere Fristerstreckung bis 16. August 2023 beantragt. Da die Gesuchsgegnerin bereits eine Fristerstreckung bis 31. Juli 2023 beantragt und erhalten hatte und keine besonderen Umstände vorliegen, hat das Zentrum zu Recht keine weitere Fristerstreckung gewährt, sondern die Eingabe vom 31. Juli 2023 als Gesuchserwiderung entgegengenommen.

Zur Sache hat die Gesuchsgegnerin darin im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

Es sei nicht ersichtlich, weshalb die Naturo Flooring AG angeschrieben wurde, nachdem diese nicht die Inhaberin des streitgegenständlichen Domain-Namens ist.

Der streitgegenständliche Domain-Name sei für die Nature Flooring AG sehr wichtig, da ihr gesamter Bestellungsprozess seit Jahren über ihre Homepage ablaufe, und es habe nie einen Zwist mit der Gesuchstellerin gegeben.

Die Marke der Gesuchstellerin sei nicht unterscheidungskräftig und gehöre zum Gemeingut. Die unterschiedliche Endung «ing» genüge, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

Die Gesuchstellerin habe den rechtserhaltenden Gebrauch nicht nachgewiesen.

Der streitgegenständliche Domain-Name widerspiegle die im Handelsregister eingetragene Firma der Naturo Flooring AG, welche ihr zum ausschliesslichen Gebrauch zustehe. Auch deshalb könne keine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vorliegen.

Zusammenfassend sei das Gesuch abzuweisen, da das Streitbeilegungsverfahren ungeeignet sei, die sich im vorliegenden Verfahren stellenden, anspruchsvollen firmen-, lauterkeits- und markenrechtlichen Fragen zu klären.

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 NATUROFLOOR (Nr. 2P-429349) ist, die seit dem 13. August 1996 in den Klassen 19 für Baumaterialien und Kacheln und 27 für Boden und Wandbelägen aus natürlichen Materialien eingetragen ist.

Die Gesuchsgegnerin wendet ein, diese Marke sei beschreibend und daher nicht schutzfähig. Der Experte ist jedoch der Meinung, dass die Marke der Gesuchstellerin gültig und durchsetzbar ist und stellt zudem fest, dass sie seit vielen Jahren verwendet wird.

Die Gesuchsgegnerin behauptet, die Gesuchstellerin habe den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke nicht nachgewiesen. Doch es ist die Gesuchsgegnerin, die zunächst den Nichtgebrauch glaubhaft machen müsste (Art. 12 Abs. 3 MSchG), was sie nicht getan hat. Die Gesuchstellerin macht geltend, dass diese Marke seit mehr als 30 Jahren gebraucht wird, und aus dem Internet-Auftritt der Gesuchstellerin geht jedenfalls hervor, dass diese Marke für Wand- und Bodenbeläge aus mineralischen Materialien rechtserhaltend gebraucht wird.

Die Gesuchstellerin hat somit den Bestand von Markenrechten dargetan.

Aufgrund des langjährigen Gebrauchs des Zeichens NATUROFLOOR im Geschäftsverkehr kann sich die Gesuchstellerin zudem auch auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 Abs. 1 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).

Die Ähnlichkeit zwischen der Marke NATUROFLOOR und dem streitgegenständlichen Domain-Namen ist gegeben, da die unterschiedliche grammatikalische Endung «ing» die Zeichenähnlichkeit nicht zu beseitigen vermag.

Der streitgegenständliche Domain-Name wurde durch die Gesuchsgegnerin registriert und wird durch die Naturo Flooring AG verwendet, um ihre Wand- und Bodenbeläge anzubieten. Der Experte ist der Meinung, dass zwischen den für die Marke der Gesuchstellerin beanspruchten Waren einerseits und den unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen angebotenen Waren der Naturo Flooring AG Gleichartigkeit besteht.

Die Gesuchsgegnerin und die Naturo Flooring AG haben beide ihren Sitz an der gleichen Adresse und die gleichen Verwaltungsratsmitglieder. Es ist damit erstellt, dass eine rechtlich relevante Mitwirkung der Gesuchsgegnerin und der Naturo Flooring AG bei der Markenverletzung vorliegt (Art. 50 OR).

Die Zuteilung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens, um Wand- und Bodenbeläge anzubieten, verletzt somit klarerweise die Marke NATUROFLOOR der Gesuchstellerin.

Der streitgegenständliche Domain-Name untersteht überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Die Gesuchstellerin geniesst lauterkeitsrechtliche Priorität in der Schweiz, da sie belegt hat, dass ihr Zeichen NATUROFLOOR viele Jahre vor der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens und der Firma Naturo Flooring AG benutzt wurde. Dadurch, dass sie den streitgegenständlichen Domain-Namen registriert und der Naturo Flooring dessen Verwendung ermöglicht hat, hat die Gesuchsgegnerin Massnahmen getroffen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen, und hat dadurch auch Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verletzt.

Die Gesuchsgegnerin hat keine relevanten schlüssigen Verteidigungsgründe vorgetragen und bewiesen. Nicht schlüssig ist insbesondere das Argument, eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG der streitgegenständliche Domain-Name sei auszuschliessen, da der streitgegenständliche Domain-Name die im Handelsregister eingetragene Firma der Naturo Flooring AG widerspiegle, welche ihr zum ausschliesslichen Gebrauch zustehe. Denn diese Firma geniesst keine kennzeichenrechtliche Priorität, da diese Gesellschaft erst am 13. Oktober 2021 in Naturo Flooring AG umfirmiert wurde, also viele Jahre nach der Eintragung der Marke NATUROFLOOR der Gesuchstellerin.

Die Gesuchsgegnerin macht geltend, der streitgegenständliche Domain Name sei für die Naturo Flooring AG sehr wichtig, da ihr gesamter Bestellungsprozess seit Jahren über ihre Homepage ablaufe. Dies rechtfertigt jedoch nicht den Gebrauch eines Domain-Namens, der klarerweise die Rechte Dritter verletzt. Die Unter den konkreten Umständen dieses Falls ist die Übertragung des Domain-Namens gerechtfertigt.

7. Entscheidung

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

Andrea Mondini

Experte

Datum: 17. August 2023