

# 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: Fair.ch?



**MARK SCHWEIZER**  
Dr. iur., LL.M., Rechts-  
anwalt, Zürich

## Inhaltsübersicht

1. Einleitung
2. UDRP der ICANN
  - 2.1. Hintergrund
  - 2.2. Verfahren nach UDRP
  - 2.3. Materielle Bestimmungen der UDRP
  - 2.4. Erfolg
  - 2.5. Kritik
3. Streitbeilegungsverfahren der SWITCH
  - 3.1. Verfahren
    - 3.1.1. Das Problem der fehlenden tatsächlichen Zustellung und seine Lösung
  - 3.2. Materielle Bestimmungen
  - 3.3. Statistik
  - 3.4. Spruchpraxis
    - 3.4.1. «Typosquatting» – klare Fälle mit klarer Lösung
    - 3.4.2. Geografische Angaben – auch im Internet heikel
    - 3.4.3. Inhalt der Webseite massgeblich?
    - 3.4.4. Inaktive Domainnamen – ungelöste Fragen
    - 3.4.5. Reverse Domain Name Hijacking – keine Chance in der Schweiz
4. Fazit

## 1. Einleitung

Am 1. März 2004 trat das Streitbeilegungsverfahren der SWITCH, der Stiftung, die für die Vergabe von Domainnamen der Top-Level-Domains (TLDs) «.ch» und «.li» zuständig ist, in Kraft.<sup>1</sup> Das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren bezweckt, wie sein Vorbild, die Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) der Internet Corporation for Assigned Names

and Numbers (ICANN), Inhabern von Kennzeichenrechten ein rasches und kostengünstiges Verfahren zur Durchsetzung ihrer Rechte gegen die missbräuchliche Registrierung von Domainnamen, die mit ihren Kennzeichen identisch oder verwechselbar ähnlich sind, zu schaffen.

Alle Entscheidungen, die unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren ergehen, werden auf der Website der WIPO (World Intellectual Property Organization) veröffentlicht.<sup>2</sup> Einzelne von ihnen werden auch in schweizerischen Fachpublikationen, insbesondere der Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht *sic!* und dem Jusletter von Weblaw, wiedergegeben.<sup>3</sup> Es fehlt jedoch eine Gesamtdarstellung der Praxis der WIPO-Experten. Das 5-jährige «Jubiläum» des Inkrafttretens des SWITCH-Streitbeilegungsverfahrens gibt Anlass, die bisherige Rechtsprechung der WIPO-Experten – es sind bisher 67 Streitigkeiten unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren entschieden worden – kritisch zu würdigen.

Da das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren sein Vorbild in der UDRP der ICANN hat, aber auch in wichtigen Punkten von dieser abweicht, wird zuerst kurz die UDRP der ICANN und die Kritik an der UDRP vorgestellt. Anschliessend werden Verfahren und materielle Bestimmungen des SWITCH-Streitbeilegungsverfahrens kurz erläutert, ehe die bisherigen Entscheidungen einer statistischen Analyse unterzogen werden. Zum Schluss folgt eine Auseinandersetzung mit einigen typischen Fallgruppen, wobei die Praxis unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren der Praxis unter der UDRP der ICANN gegenübergestellt wird.

## 2. UDRP der ICANN

### 2.1. Hintergrund

Das explosive Wachstum der Internet-Nutzung in den 1990er Jahren rief Schlaumeier auf den Plan, die versuchten, von der

<sup>2</sup> [www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ch/](http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ch/) (besucht am 3. April 2009).

<sup>3</sup> Entscheidungen DCH20040016 vom 5. Oktober 2004, «lengerheide-valbella.ch», *sic!* 2005, 451; DCH2006-0003 vom 24. Mai 2006, «schweiz.ch», *sic!* 2006, 695 (beide besprochen von FLORENT THOUVENIN; der letztere Entscheid wurde auch besprochen von LORENZ EHRLER, Jusletter 17. Juli 2006); DCH2006-0020 vom 26. Oktober 2006, «volvo-import.ch», *sic!* 2007, 197; und DCH2007-0002 vom 14. Juni 2007, «velba.ch», besprochen von MARCO BUNDI/BENEDIKT SCHMIDT, «velba.ch» – Schutz nicht registrierter Kennzeichen verneint, Jusletter 15. September 2008.

<sup>1</sup> [www.switch.ch](http://www.switch.ch) -> Streitbeilegung (besucht am 3. April 2009).

Bekanntheit Kennzeichen Dritter zu profitieren, indem sie Domainnamen registrierten, die mit fremden Kennzeichen identisch oder verwechselbar ähnlich waren. Sie profitierten entweder von Besuchern, die irrtümlicherweise auf die unter diesen Domainnamen betriebenen Websites gelangten, oder liessen die Domainnamen inaktiv, um sie für gutes Geld dem Kennzeichenrechtsinhaber zu verkaufen.

Für die Kennzeichenrechtsinhaber – meist ging und geht es um Marken – war es nicht einfach, gegen diese Personen, für die der Begriff «Cybersquatter» geprägt wurde, vorzugehen. Die Domaininhaber gaben oft falsche Adressen an oder waren in Ländern domiziliert, in denen die rechtshilfweise Zustellung von Schriftstücken schwierig, langsam oder gar unmöglich war. War eine Klage vor einem amerikanischen Gericht – in den Anfängen des Internets machten vor allem amerikanische Firmen ihre Rechte geltend – möglich, so war rechtlich alles andere als klar, ob die blossе Registrierung eines Domainnamens nach amerikanischem Recht einen Gebrauch der Marke («use in commerce») darstellt, der dem Markeninhaber vorbehalten ist.

Der amerikanische Gesetzgeber suchte mit dem 1999 in Kraft getretenen Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) Abhilfe zu schaffen.<sup>4</sup> Der ACPA sieht vor, dass der Markeninhaber, wenn er den Domaininhaber nach vernünftigen Anstrengungen nicht ausfindig machen kann, eine *in rem* Klage gegen den Domainnamen vor einem Zivilgericht einreichen kann.<sup>5</sup> D.h. die Klage richtet sich gegen den Domainnamen, nicht gegen dessen (nicht auffindbaren) Inhaber. Die Vollstreckung des Urteils ist meist sichergestellt, da die meisten Registrierungsstellen für Domainnamen ihren Sitz in den USA haben. Weiter hielt der ACPA fest, dass die bösgläubige Registrierung eines mit einer fremden Marke identischen oder verwechselbar ähnlichen Domainnamens, unabhängig von der Benutzung, bereits einen Anspruch auf Übertragung des Domainnamens begründet.<sup>6</sup>

Die amerikanische Regierung hatte ebenfalls angeregt, die WIPO solle einen Bericht verfassen, wie dem Problem des «Cybersquatting» international beizukommen sei.<sup>7</sup> In ihrem Bericht empfahl die WIPO, die faktische Kontrolle der in Entstehung begriffenen ICANN über das Domain Name System (DNS) auszunützen, indem die ICANN von allen durch sie akkreditierten Registrierungsstellen verlange, dass diese den Registrierenden vertraglich ein Streitbeilegungsverfahren aufs Auge drücken, mit dessen Hilfe Markeninhaber ihre Rechte schnell und kostengünstig durchsetzen können.<sup>8</sup> Die Vollstreckung dieser Entscheidungen war

sichergestellt, da sich die Registrierungsstellen gegenüber der ICANN zum Vollzug solcher Entscheidungen – d.h. zur Übertragung des Domainnamens auf den obsiegenden Gesuchsteller – verpflichten mussten.

Die am 1. Dezember 1999 in Kraft getretene Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) der ICANN folgte mit wenigen Ausnahmen den Empfehlungen der WIPO. Sie stellt Markeninhabern ein rasches und kostengünstiges Verfahren zur Verfügung, um gegen missbräuchliche Registrierungen ihrer Marken als Domainnamen in den generischen Top Level Domains – primär «.com», «.net» und «.org» – vorzugehen.<sup>9</sup> Ob das Verfahren auch fair ist, ist umstritten.<sup>10</sup> Allen Beteiligten bleibt es unter der UDRP unbenommen, vor, während oder nach dem UDRP-Streitbeilegungsverfahren ein zuständiges staatliches Gericht anzurufen. Die UDRP ist daher kein eigentliches Schiedsverfahren, welches an Stelle der staatlichen Gerichtsbarkeit tritt und diese verdrängt.

## 2.2 Verfahren nach UDRP

Das Verfahren der UDRP wird durch die UDRP selber, die Verfahrensregeln zur UDRP («UDRP Rules») und die ergänzenden Verfahrensregeln der einzelnen Streitbeilegungsdienstleister geregelt. Der Gesuchsteller leitet das Verfahren nach der UDRP durch ein schriftliches Gesuch bei einem der von der ICANN akkreditierten Streitbeilegungsdienstleister ein. Dies sind derzeit neben der WIPO das National Arbitration Forum (NAF), das Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) und das Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik (CAC, seit 1. Januar 2009). Sofort nach Eingang des Gesuchs informiert der Dienstleister die zuständige Registrierungsstelle, damit diese die Übertragung des streitigen Domainnamens vorläufig blockiert. Anschliessend wird das Gesuch formell geprüft und, wenn es formell zulässig ist und die Gebühr bezahlt wurde, dem Domaininhaber per Post und Email an alle Adressen geschickt, die dieser

<sup>4</sup> Siehe <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.1255.IS>:= für den Text des ACPA (besucht am 15. April 2009).

<sup>5</sup> Siehe 15 U.S.C. § 1125(d)(2)(A).

<sup>6</sup> Siehe 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A).

<sup>7</sup> Siehe A. MICHAEL FROMKIN, ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy – Causes and (Partial) Cures, Brooklyn Law Review 2002, 605, 623.

<sup>8</sup> Der Bericht der WIPO ist erhältlich unter <http://www.wipo.int/amc/en/docs/report-final1.pdf> (besucht am 15. April 2009).

<sup>9</sup> Es gibt noch weitere generische Top Level Domains, die aber nie die Bedeutung von .com, .net und .org erreicht haben; siehe [http://en.wikipedia.org/wiki/Generic\\_top-level\\_domain](http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain) für eine vollständige Liste der derzeit zulässigen generischen Top Level Domains (besucht am 15. April 2009).

<sup>10</sup> Kritisch DAVID ROSENTHAL, Domain-Namen-Streitigkeiten: Schnellgerichte mit Fragezeichen, Jusletter 23. Oktober 2000; FROMKIN (FN 7), 605; MILTON L. MUELLER, Rough justice: A Statistical assessment of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, The Information Society 2001, 153 ff.; MICHAEL GEIST, Fair.com? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP, Brooklyn Law Review 2002, 903 ff.; BENJAMIN DAVIS, Une Magouille Planétaire: The UDRP is an International Scam, An Independent Assessment of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Mississippi Law Journal 2002, 815 ff.

der Registrierungsstelle angegeben hat.<sup>11</sup> Der Domaininhaber hat eine Frist von 20 Tagen *ab Versand* der Mitteilung an ihn, um auf das Gesuch zu antworten. Ob er die Mitteilung tatsächlich erhalten hat, wird nicht geprüft.<sup>12</sup>

Nach Ablauf der 20 Tage bestellt der Streitbeilegungsdienstleister entweder einen, oder, wenn gewünscht, drei Experten, die den Fall entscheiden. Ein zweiter Schriftwechsel findet grundsätzlich nicht statt. Die Beurteilung durch drei Experten kann entweder vom Gesuchsteller oder vom Gesuchsgegner verlangt werden, wobei letzterer die Kosten für einen der Experten übernehmen und bereits mit seiner Gesuchsantwort bezahlen muss, wenn er eine Dreier-Besetzung verlangt.<sup>13</sup> Der oder die Experten müssen dem Streitbeilegungsdienstleister ihre begründete Entscheidung binnen 14 Tagen nach ihrer Bestellung mitteilen. Der Dienstleister informiert die Parteien und die Registrierungsstelle über den Ausgang des Verfahrens. Der unterlegene Domaininhaber hat 10 Tage Zeit, gerechnet ab Versand der Entscheidung an ihn, um ein Verfahren vor einem zuständigen staatlichen Gericht einzuleiten. Tut er dies, wird die Übertragung des Domainnamens an den Gesuchsteller blockiert. Ansonsten wird der Domainname nach Ablauf der 10 Tage an den obsiegenden Gesuchsteller übertragen.

Ein Verfahren nach der UDRP der ICANN dauert bei der WIPO im Schnitt 71 Tage, beim NAF 57 Tage.<sup>14</sup> Die Kosten für ein Verfahren, das bis zu fünf Domainnamen betrifft, betragen zwischen USD 1300 (ein Experte, NAF oder CAC) und USD 4000 (drei Experten, WIPO).<sup>15</sup> Eine Überwälzung der Gebühren auf den unterliegenden Gesuchsgegner ist nach der UDRP ebenso wenig vorgesehen wie eine Parteientschädigung.

## 2.3 Materielle Bestimmungen der UDRP

Nach § 4(a) UDRP wird ein Domainname dann an den Gesuchsteller übertragen, wenn dieser nachweist, dass

- i) der Domainname mit einer Marke des Gesuchstellers identisch oder verwechselbar ähnlich ist,
- ii) der Domaininhaber keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse am Domainnamen hat und

iii) der Domainname bösgläubig angemeldet wurde und genutzt wird. Während des Streitbeilegungsverfahrens muss der Gesuchsteller nachweisen, dass alle drei Elemente vorliegen.<sup>16</sup>

Die UDRP beschränkt sich auf den Schutz von Markenrechten; andere Kennzeichen- oder Persönlichkeitsrechte (Namen) stellen grundsätzlich keine Anspruchsgrundlage dar (siehe § 4(a)(i) UDRP). Dies wird allerdings in der Praxis nicht immer beachtet.<sup>17</sup>

Die UDRP verlangt, dass sowohl Registrierung wie Nutzung des Domainnamens bösgläubig erfolgen (siehe § 4(a)(iii) UDRP). In der Praxis interpretieren jedoch zahlreiche Experten das Erfordernis im Sinne einer «oder» Vorschrift; d.h. es genügt zur Gutheissung des Gesuchs, dass der Domainname entweder bösgläubig registriert oder genutzt wurde.<sup>18</sup> Auf jeden Fall ist «nutzen» im Sinne von § 4(a) (iii) UDRP nicht dasselbe wie die markenmässige Benutzung eines Kennzeichens nach Schweizer Recht oder der EU-Richtlinie zum Markenrecht.<sup>19</sup> Eine bösgläubige «Nutzung» liegt bereits vor, wenn der Domainname zum Verkauf angeboten wird (§ 4(b)(i) UDRP). Auch ein gänzlich passives Verhalten kann eine bösgläubige «Nutzung» sein, wenn die Umstände den Schluss zulassen, dass der Domaininhaber den Domainnamen vernünftigerweise zu keinem anderen Zweck registriert haben kann, als vom Ruf der fremden Marke zu profitieren.<sup>20</sup> «Nutzen» im Sinne von § 4(a)(iii) UDRP ist eher ein «Verhalten» als Gebrauch im Sinne des Markenrechts.<sup>21</sup>

Die UDRP zählt weiter exemplifikativ die folgenden Tatbestände auf, bei deren Vorliegen vermutet wird, dass der Domaininhaber ein legitimes Interesse am Domainnamen im Sinne von § 4(a)(ii) UDRP hat:

- i) der Domaininhaber nutzt vor Anzeige der Streitigkeit an ihn den Domainnamen im Zusammenhang mit einem *bona fide* Angebot von Waren oder Dienstleistungen oder hat nachweisbar Anstalten getroffen, den Domainnamen so zu nutzen;
- ii) der Domaininhaber (als Einzelperson, Gesellschaft oder als sonstige Körperschaft) ist allgemein unter dem Domainnamen

<sup>11</sup> Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP RULES), § 2(a).

<sup>12</sup> Siehe UDRP RULES (FN 11), § 4(c), 2(f) und 2(e); FROMKIN (FN 7), 674.

<sup>13</sup> UDRP RULES (FN 11), § 3(d)(iv) und 5(c).

<sup>14</sup> <http://www.melbourneitdbs.com/news.php?article=15&title=NAF%20proving%20speedier%20than%20WIPO%20in%20resolving%20domain%20name%20disputes&year=2003&month=04> (Zahlen von 2003; neuere Zahlen sind nicht erhältlich. Besucht am 15. April 2009).

<sup>15</sup> [http://www.adr.eu/arbitration\\_platform/fees.php](http://www.adr.eu/arbitration_platform/fees.php); <http://domain.adrforum.com/users/icann/resources/UDRPSuppRules20071101.pdf>; <http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html> (besucht am 15. April 2009).

<sup>16</sup> Inoffizielle deutsche Übersetzung. Zur Problematik, dass die ICANN von den Registrierungsstellen verlangt, die englische Fassung der UDRP für verbindlich zu erklären, siehe HOLGER P. HESTERMEYER, *The Invalidity of ICANN's UDRP Under National Law*, Minnesota Intellectual Property Revue 2002, 1 ff.

<sup>17</sup> Z.B. D2000-0867 vom 4. Oktober 2000, «isabelle-adjani.net».

<sup>18</sup> FROMKIN (FN 7), 656.

<sup>19</sup> Art. 13 Abs. 1 MSchG; Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Vereinfacht gesagt, wird ein Zeichen markenmässig gebraucht, wenn es als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verstanden wird.

<sup>20</sup> D2002-0131 vom 10. April 2002, «ladbrokespoker.com» und dort zitierte Entscheidungen.

<sup>21</sup> D2000-0003 vom 18. Februar 2000, «telstra.org»; D2000-0574 vom 3. August 2000, «jupiterscasino.com u.a.», D2002-0131 vom 10. April 2002, «ladbrokespoker.com u.a.».

bekannt gewesen, selbst wenn er keine entsprechenden Markenrechte erworben hat; oder

- iii) der Domaininhaber nutzt den Domainnamen für einen legitimen, nicht gewerblichen Zweck, ohne die Absicht, zur Erzielung von Gewinn Verbraucher irrezuführen oder die betroffene Marke zu schädigen («tarnish»).

## 2.4 Erfolg

Seit Einführung der UDRP wurden etwa 28 000 Verfahren eingeleitet und rund 22 000 entschieden.<sup>22</sup> In rund 85 % der Fälle war der Gesuchsteller erfolgreich und der streitige Domainnamen wurde übertragen oder gelöscht.<sup>23</sup> Aus Sicht der Markeninhaber ist die UDRP daher ein Erfolg, und wird als Modell eines Streitbelegungsdienstes der Zukunft gelobt.<sup>24</sup>

## 2.5 Kritik

Kurz nach dem Inkrafttreten der UDRP wurde teils heftige Kritik am Verfahren geäussert. Wie vorne erwähnt, kann der Gesuchsteller nach der UDRP der ICANN wählen, bei welchem Streitbelegungs-Dienstleister er sein Gesuch einreicht. Die Dienstleister stehen im Wettbewerb zueinander; dies ist durchaus gewollt und soll verhindern, dass zu hohe Gebühren verlangt werden können. Da der Gesuchsteller einseitig den Streitbelegungs-Dienstleister bestimmt, haben die Dienstleister aber auch ein wirtschaftliches Interesse daran, möglichst viele Gesuche gutzuheissen, d.h. möglichst im Sinne der Markeninhaber zu entscheiden, um weitere Verfahren anzuziehen.

MILTON MUELLER wies 2000 nach, dass die WIPO und NAF, mit einem Marktanteil von 61 % resp. 31 %, erheblich häufiger für den Gesuchsteller entschieden (nämlich in rund 81 % der Fälle; diese Quote ist zwischenzeitlich weiter auf rund 85 % gestiegen), als der dritte Streitbelegungs-Dienstleister, die kanadische eResolution Inc.<sup>25</sup> Letztere entschied nur in ca. 51 % der Fälle für den Gesuchsteller. Dies, so MUELLER, führe dazu, dass Gesuchsteller eResolution meiden. EResolution meldete 2001 Konkurs an, was der Analyse von MUELLER eine gewisse Plausibilität verlieh.<sup>26</sup>

A. MICHAEL GEIST hieb in die gleiche Kerbe und wies zudem nach, dass die Streitbelegungs-Dienstleister die eingehenden Fälle nicht wie behauptet zufällig auf ihre Experten verteilen, sondern Experten bevorzugen, die in der Vergangenheit häufiger für die Gesuchsteller entschieden haben. Während einzelne Experten kaum oder gar keine Fälle zugewiesen erhalten, entscheiden andere hunderte von Fällen.<sup>27</sup>

Die teils polemisch vorgetragene Kritik stiess auf ebenso heftige Ablehnung, vor allem durch die International Trademark Association (INTA), der weltgrössten Vereinigung von Markeninhabern und ihren Rechtsvertretern. Die INTA argumentierte, Gesuchsteller würden NAF und WIPO wegen ihres internationalen Rufs wählen, während eResolution kaum bekannt sei. Die Annahme von MUELLER, bei einem fairen Verfahren würden die Gesuchsteller in nur 50 % der Fälle gewinnen, sei falsch, weil die UDRP ein Verfahren gegen den Missbrauch von Domainregistrierungen sei und daher eine entsprechend hohe Erfolgsquote normal sei. Man könne auch nicht erwarten, dass alle Experten gleich viele Fälle entscheiden, da die Anzahl entschiedener Fälle auch von ihrer Kapazität abhänge. Das wichtigste Argument der INTA und anderer Anhänger der UDRP ist und bleibt jedoch, dass es den Kritikern letztlich nicht gelingt zu zeigen, dass eine erhebliche Zahl der Fälle materiell falsch entschieden wurde.<sup>28</sup> Zwar gibt es zweifellos Fehltritte – das bekannteste ist wohl der Fall *cello.com*, wo dem Gesuchsteller Rechte an einem beschreibenden Domainnamen zugesprochen wurden<sup>29</sup> – aber einzelne Fehltritte werden auch von staatlichen Gerichten gefällt und können das System als solches nicht in Frage stellen.<sup>30</sup>

Auch aufgrund der Kritik bestellte die ICANN 2001 eine Arbeitsgruppe, die die UDRP überprüfen sollte.<sup>31</sup> Deren Arbeiten verliefen sich jedoch im Sand. Derzeit ist die einzige Reform der UDRP, die wahrscheinlich Erfolg haben wird, der Vorschlag der WIPO, auf das Erfordernis der schriftlichen

<sup>27</sup> GEIST (FN 10), 903 ff.

<sup>28</sup> INTA Internet Committee, *The UDRP by All Accounts Works Effectively: Rebuttal to Analysis and Conclusions of Professor MICHAEL GEIST in «Fair.com?» and «Fundamentally Fair.com?»*, 6. Mai 2002, erhältlich unter [http://www.inta.org/downloads/tap\\_udrp\\_2paper2002.pdf](http://www.inta.org/downloads/tap_udrp_2paper2002.pdf) (besucht am 15. April 2009).

<sup>29</sup> *Lawrence Storey v. Cello Holdings*, 2002 U.S. Dist. Lexis 1029, 01 Civ 208 (S.D.N.Y. Jan. 24, 2002).

<sup>30</sup> Siehe auch Max Planck Institut (Hrsg.), *UDRP: A Study by the Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law*, Munich in Cooperation with Institute for Intellectual Property Law and Market Law, University of Stockholm Institute for Information Law, Technical University of Karlsruhe written by Dr. ANNETTE KUR, München 2002 (erhältlich unter [http://www.zar.uni-karlsruhe.de/admin/get\\_data.php?resID=95](http://www.zar.uni-karlsruhe.de/admin/get_data.php?resID=95); besucht am 15. April 2009), die nach einer Analyse von rund 700 Entscheidungen unter der UDRP zum Schluss kommt, dass die UDRP ohne wesentliche Fehler funktioniert.

<sup>31</sup> DNSO UDRP Review Task Force, siehe <http://www.icann.org/en/gnso/issue-reports/udrp-review-report-01aug03.htm> (besucht am 15. April 2009).

<sup>22</sup> Eigene Berechnungen des Autors basierend auf <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp> (besucht am 15. April 2009) und <http://domains.adrforum.com/decision.aspx> (besucht am 15. April 2009). Der Anteil der Entscheidungen der übrigen Streitbelegungs-Dienstleister wurde auf 5 % geschätzt.

<sup>23</sup> Eigene Berechnungen des Autors aufgrund der in den Quellen gemäss FN 22 veröffentlichten Zahlen.

<sup>24</sup> COLM BRANNIGAN, *The UDRP: How do you spell success?*, *Digital Technology Law Journal* 2004, 2, erhältlich unter <http://www.austlii.edu.au/au/journals/DTLJ/2004/2.html> (besucht am 15. April 2009).

<sup>25</sup> MUELLER (FN 10), 153 ff.

<sup>26</sup> <http://www.out-law.com/page-2206> (besucht am 15. April 2009).



Einreichung des Gesuchs (§ 3(b) UDRP Rules) zu verzichten und das ganze Verfahren durch elektronische Kommunikationsmittel abzuwickeln. Dadurch, so die WIPO, liessen sich jedes Jahr allein bei der WIPO rund eine Million Seiten Papier, was rund 1000 Bäumen entspricht, einsparen.<sup>32</sup>

### 3. Streitbeilegungsverfahren der SWITCH

#### 3.1 Verfahren

Das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren unterscheidet sich von der UDRP der ICANN vor allem dadurch, dass dem Expertenentscheid ein telefonischer Schlichtungsversuch vorangeht und der Gesuchsteller keine Wahl zwischen verschiedenen Streitbeilegungs-Dienstleistern hat, sondern sein Gesuch beim WIPO Arbitration and Mediation Center einreichen muss.<sup>33</sup> Das Gesuch ist schriftlich und elektronisch bei der WIPO einzureichen (Ziff. 12(b) SWITCH-Verfahrensreglement).<sup>34</sup> Der Gesuchsteller muss bereits mit seinem Gesuch beantragen, ob er nach gescheitertem Schlichtungsversuch einen Expertenentscheid wünscht (Ziff. 19 SWITCH-Verfahrensreglement), was einigermaßen absurd ist.<sup>35</sup> Der Gesuchsteller kann sich die Wahl allerdings faktisch vorbehalten, indem er zwar ankreuzt, einen Expertenentscheid zu wollen, den entsprechenden Teil der Gebühren aber vorerst nicht bezahlt. Nach dem Schlichtungsversuch erhält er eine Frist, den Rest der fälligen Gebühr zu bezahlen; tut er dies nicht, wird das Verfahren eingestellt. Verfahrenssprache ist die Sprache, in der der Vertrag des Domaininhabers mit der SWITCH über die Registrierung des streitigen Domainnamens abgefasst ist.<sup>36</sup> Von den bisher 67 Expertenentscheiden unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren wurden 29 auf Englisch, 28 auf Deutsch, 7 auf Französisch und 3 auf Italienisch abgefasst.<sup>37</sup>

Nach Eingang des Gesuchs informiert die WIPO sofort SWITCH, damit diese die Übertragung des Domainnamens vorläufig blockiert. Anschliessend wird das Gesuch formell geprüft und, wenn es formell zulässig ist und auch die Gebühren bezahlt wurden, dem Domaininhaber an alle Post- und Telefaxadressen sowie, soweit in elektronischer Form verfügbar, auch an alle E-Mail-Adressen übermittelt, die dieser der Registerbetreiberin SWITCH mitgeteilt hat. Weitere Benachrichtigungen erfolgen in der Regel nur noch per Email. Der Domaininhaber (Gesuchsgegner) hat eine Frist von 20 Tagen, um eine Gesuchserwiderung einzureichen. Die Frist von 20 Tagen beginnt, auch bei zusätzlicher postalischer Zustellung, an dem Tag zu laufen, an dem das Gesuch per Email oder Telefax an den Domaininhaber versandt wurde (Ziff. 15(a) i.V.m. 14(c) und 6(a) und 6(d) SWITCH-Verfahrensreglement). Auch unter dem SWITCH-Streitbeilegungsdienst, wie bei der UDRP der ICANN, kommt es also nicht auf die tatsächliche Zustellung des Gesuchs an den Gesuchsgegner an.

Antwortet der Domaininhaber nicht binnen Frist – eine Antwort geht in etwas mehr als 50 % der Fälle ein<sup>38</sup> – und hat der Gesuchsteller einen Expertenentscheid beantragt, setzt ihm die WIPO eine Frist von 10 Tagen an, um die Fortsetzung des Verfahrens zu beantragen und die entsprechend fällige Gebühr (weitere CHF 2000) zu bezahlen (Ziff. 15(d) i.V.m. 19 SWITCH-Verfahrensreglement).

Antwortet der Domaininhaber, oder hat er auf andere Weise seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärt, so bestellt die WIPO innert 5 Tagen einen Schlichter. Dieser führt möglichst innerhalb von 5 Arbeitstagen eine telefonische Schlichtungsverhandlung durch, die maximal eine Stunde dauert. Einigen sich die Parteien, stellt ihnen der Schlichter die Einigung schriftlich zu, und die Parteien haben 10 Tage Zeit, ein unterzeichnetes Exemplar zurückzuschicken (Ziff. 18(a) SWITCH-Verfahrensreglement). Erfolgt die Rücksendung nicht oder nicht fristgerecht, ist der Schlichtungsversuch gescheitert und das Verfahren wird mit dem Expertenentscheid fortgesetzt, wenn der Gesuchsteller einen entsprechenden Antrag gestellt hat. In der Praxis führt der Schlichtungsversuch nur selten zur Erledigung des Verfahrens. In 11 Fällen war der Schlichtungsversuch erfolgreich, in 67 Fällen entschied der Experte und 52 Fälle wurden vor Durchführung des Schlichtungsversuchs abgebrochen.<sup>39</sup>

<sup>32</sup> Brief der WIPO an die ICANN vom 30. Dezember 2008, <http://www.icann.org/correspondence/wilbers-to-jeffrey-08oct08.pdf> (besucht am 15. April 2009).

<sup>33</sup> Siehe [www.switch.ch](http://www.switch.ch) → Internet Domains → Streitbeilegung → Streitbeilegungsprovider (besucht am 15. April 2009).

<sup>34</sup> Das Verfahrensreglement ist erhältlich unter [www.switch.ch](http://www.switch.ch) → Internet Domains → Streitbeilegung → Verfahrensregeln → Verfahrensreglement (besucht am 15. April 2009). Für eine detaillierte Darstellung des Verfahrensablaufs siehe auch NICOLE BERANEK ZANON, Streitbeilegungsdienst für «.ch» und «.li» Domain-Namen ab dem 1. März 2004, Jusletter vom 23. Februar 2004.

<sup>35</sup> JANN SIX, Vom Streitbeilegungsdienst für Domain-Namen unter den Top-Level-Domains «.ch» und «.li», Jusletter vom 22. November 2004, Rz. 9.

<sup>36</sup> Kritisch SIX (FN 35), Rz. 8.

<sup>37</sup> Eigene Berechnungen des Autors aufgrund der Daten der WIPO, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ch/>. Das

diesem Aufsatz zugrunde liegende Datenmaterial ist erhältlich unter [www.decisions.ch/SWITCH-Streitbeilegungsverfahren.html](http://www.decisions.ch/SWITCH-Streitbeilegungsverfahren.html) (besucht am 15. April 2009).

<sup>38</sup> In 34 von 67 entschiedenen Fällen hat der Gesuchsgegner geantwortet. In den 11 Fällen, in denen eine Schlichtung erfolgreich war, hat der Gesuchsgegner offensichtlich auch reagiert, weshalb die Antwortquote insgesamt etwas über 50 % liegt.

<sup>39</sup> Warum das Verfahren abgebrochen wurde, geht aus den publizierten Daten nicht hervor. Die Vermutung liegt nahe, dass oft die fälligen Gebühren nicht bezahlt wurden.

Nach seiner Bestellung hat der Experte 14 Tage Zeit, der WIPO seine begründete Entscheidung zukommen zu lassen. Diese wird den Parteien mitgeteilt. Soll der Domainname übertragen werden, hat der Domaininhaber eine Frist von 20 Arbeitstagen, um beim Handelsgericht Zürich eine Zivilklage einzureichen und SWITCH von der Klageeinreichung zu informieren, ansonsten wird der Domainname auf den obliegenden Gesuchsteller übertragen oder gelöscht (Ziff. 26(b) i.V.m. 12(c)(ii) SWITCH-Verfahrensreglement).<sup>40</sup>

Die Frist von 20 Arbeitstagen zur Anrufung des staatlichen Gerichts ist länger als die 10 Tage gemäss UDRP (§ 4(k) UDRP), aber kürzer als die 30 Kalendertage gemäss Streitbeilegungsverfahren für die «.eu» Domainnamen.<sup>41</sup> Während der unterliegende Gesuchsteller jederzeit, auch nach Ablauf der 20 Tage, eine Klage auf Übertragung des Domainnamens bei einem zuständigen staatlichen Gericht einreichen kann, hat der unterliegende Domaininhaber, der die 20 Tagefrist verpasst hat, ein grosses Problem: Selbst wenn der Domainname zu Unrecht übertragen wurde, z.B. weil der Domaininhaber ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG hat, die geltend gemachten Markenrechte erschöpft sind<sup>42</sup> oder kein Gebrauch «im geschäftlichen Verkehr» vorliegt,<sup>43</sup> hat er keinen Anspruch auf *Rückübertragung* des übertragenen Domainnamens. Einen solchen Anspruch könnte man vielleicht aus Art. 2 UWG konstruieren, wenn der ehemalige Domaininhaber nachweisen kann, dass das Streitbeilegungsverfahren missbraucht wurde.<sup>44</sup> In der Regel wird es jedoch nicht gegen Treu und Glauben verstossen, sein Markenrecht geltend zu machen, selbst wenn der Gesuchsgegner möglicherweise ein Weiterbenutzungsrecht hat oder die Markenrechte erschöpft sind. Der Gesuchsgegner, der die 20 Tagefrist verpasst, ist dann seinen Domainnamen endgültig los.

Die Verfahren nach dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren dauern im Median 78 Tage (im Schnitt 88 Tage).<sup>45</sup> Zählt man die Frist von 20 Arbeitstagen zwischen Entscheidung und Vollzug hinzu, kann der Gesuchsteller folglich damit rechnen, binnen rund 3 Monaten ab Einreichung des Gesuchs den Domainnamen übertragen zu erhalten. Wenig überraschend dauert das Verfahren im Schnitt rund 3 Wochen länger, wenn der Gesuchsgegner antwortet (100 versus 76 Tage, verursacht in erster Linie durch den Schlichtungsversuch). 120 Tage bis zur Übertragung des Domainnamens sind aber immer noch erheblich schneller, als der Kläger in einem Zivilverfahren vor staatlichen Gerichten erhoffen könnte.

Die Kosten für das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren für ein bis fünf Domainnamen betragen CHF 600 für den ersten Verfahrensschritt bis und mit Schlichtungsverhandlung und weitere CHF 2000 für den Expertenentscheid.<sup>46</sup> Von den CHF 2000 erhält der Experte CHF 1300, das WIPO Arbitration and Mediation Center CHF 700. Eine Überwälzung der Verfahrenskosten auf den unterliegenden Gesuchsgegner ist nach dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren ebenso wenig vorgesehen wie eine Parteientschädigung.

### 3.1.1 Das Problem der fehlenden tatsächlichen Zustellung und seine Lösung

Wie die UDRP stellt auch das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren nicht auf die tatsächliche Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks an den Gesuchsgegner ab; fristauslösend ist der Versand. Das ist durchaus Absicht und einer der grossen Vorteile der Streitbeilegungsverfahren: durch den Verzicht auf das Erfordernis der tatsächlichen Zustellung kann viel Zeit für eine rechtshilfweise Zustellung ins Ausland gespart werden. Würde man den Nachweis der tatsächlichen Zustellung verlangen, hätten es «Cybersquatter» zudem in der Hand, sich durch die Angabe falscher Kontaktdaten gegenüber SWITCH weitgehend gegen das Streitbeilegungsverfahren zu immunisieren.<sup>47</sup> Andererseits kann das fehlende Erfordernis der tatsächlichen Zustellung unbillige Folgen haben: Wie schnell geht bei einem Wohnsitz- oder Sitzwechsel oder einer Fusion vergessen, der SWITCH die

<sup>40</sup> Kritisch zur Zulässigkeit des vereinbarten Gerichtsstands SIX (FN 35), Rz. 10. In der Praxis ist es aber so, dass das Handelsgericht des Kantons Zürich auf entsprechende Klagen eintritt.

<sup>41</sup> Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe «.eu» und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung, Art. 22(13).

<sup>42</sup> Siehe DCH2006-0020 vom 26. Oktober 2006, «volvo-import.ch».

<sup>43</sup> Der Betrieb einer rein privaten Webseite ist keine Markenverletzung, siehe UELI BURI, Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names, Bern 2000, 100; JANN SIX, Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domainnamen im Internet, Zürich 2000, Rz. 350; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Zürich 2002, Art. 13 N 18; CONRADIN MENN, Internet und Markenschutz, Bern 2003, 56 f.

<sup>44</sup> Liegt ein Verstoss gegen Art. 2 UWG vor, kann der Geschädigte unter anderem Schadenersatz nach Obligationenrecht verlangen, Art. 9 Abs. 3 UWG. Aus Art. 43 Abs. 1 OR leitet das Bundesgericht den Anspruch auf Rückübertragung des Domainnamens ab, BGer, Urteil 4C.377/2002, E. 2.3, sic! 2002, 822, 823.

<sup>45</sup> Der Median ist der Wert, der in einer nach Grösse geordneten Reihe von Messwerten genau in der Mitte liegt. Anders als der Durchschnitt ist der Median nicht empfindlich auf einzelne Ausreisser nach oben. Liegt der Durchschnitt über dem Median, wie hier, heisst das, dass einzelne wenige Verfahren erheblich länger als 78 Tage gedauert haben.

<sup>46</sup> <http://www.wipo.int/amc/de/domains/fees/cctlds/ch/index.html> (besucht am 15. April 2009).

<sup>47</sup> Zwar erlauben es die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Registrierung und Verwaltung von Domain-Namen unter «.ch» und «.li» der SWITCH, Ziff. 2.5, einen Domainnamen zu widerrufen, wenn die hinterlegten Kontaktangaben ersichtlich falsch sind. Bei Adressen im Ausland wird jedoch oft bereits der Nachweis scheitern, dass die Angaben falsch sind.

neuen Kontaktdaten zu melden, und wie oft bleiben auch wichtige Emails im Spamfilter hängen. In einem solchen Fall erfährt der Domaininhaber nichts von dem gegen ihn eingeleiteten Verfahren und kann möglicherweise überzeugende Gegenargumente nicht vorbringen.

In einem solchen Fall wird der Domaininhaber erstmals vom Verfahren erfahren, wenn er feststellt, dass sein Domainname plötzlich auf eine andere Webseite verweist. Dann ist es aber zu spät; die 20 Tage zur Anrufung des Handelsgerichts Zürich sind schon abgelaufen. Wie vorne gezeigt, hat der unterliegende Domaininhaber nur in den seltensten Fällen einen Anspruch auf Rückübertragung seiner Domain, selbst wenn der Experte falsch entschieden hat.

Ein solcher Anspruch lässt sich aber vertraglich begründen, wenn sich der Gesuchsteller gegenüber dem WIPO Arbitration and Mediation Center bei Einreichung des Gesuchs verpflichtet, den übertragenen Domainnamen an den Gesuchsgegner zurück zu übertragen, wenn das Handelsgericht Zürich in einem rechtskräftigen Urteil feststellt, dass der Domainname zu Unrecht übertragen wurde. Das Verfahren würde dadurch nicht verkompliziert, da der Gesuchsteller gegenüber der WIPO ohnehin eine Erklärung abgeben muss, dass er sich den Gerichten von Zürich unterwirft (Ziff. 12(c) SWITCH-Verfahrensreglement); diese könnte einfach ergänzt werden. Der vertragliche Anspruch – es handelt sich um einen echten Vertrag zugunsten Dritter – würde der normalen vertragsrechtlichen Verjährung (und natürlich der Verwirkung) unterliegen. Dadurch würden erstens gleich lange Spiesse für Gesuchsteller und Gesuchsgegner geschaffen; beide können nun jederzeit ein staatliches Gericht anrufen, wenn sie mit dem Ausgang des Streitbeilegungsverfahrens nicht einverstanden sind. Zweitens würden dadurch die Härten des Verzichts auf das Erfordernis der tatsächlichen Zustimmung gemildert, ohne die Nachteile der tatsächlichen Zustimmung (Dauer, Missbrauchspotential) zu schaffen.

### 3.2 Materielle Bestimmungen

Anders als die UDRP verzichtet das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren auf eine eigene Definition des Verhaltens, das zu einer Übertragung des Domainnamens führt. Dies ist möglich, weil das Verfahren nur Domainnamen betrifft, die sich in erster Linie an Besucher aus der Schweiz und Liechtenstein richten. Daher ist das Kennzeichenrecht dieser Länder massgeblich, wobei sich das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren auf klare Verletzungen dieser Rechte beschränkt (Ziff. 24(c) und (d) SWITCH-Verfahrensreglement):

- c) Der Experte gibt dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
- d) Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt 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.

Im Unterschied zur UDRP sind die zu berücksichtigenden Rechte nicht auf Markenrechte beschränkt. Der Gesuchsteller kann sich auf jegliches Kennzeichenrecht stützen; darunter fallen nach der Praxis auch Namen- oder Firmenrecht sowie UWG. In der Praxis werden Namen- und Firmenrechte allerdings meist neben Markenrechten geltend gemacht. Fälle, in denen sich der Gesuchsteller erfolgreich ausschliesslich auf Namenrecht und UWG stützt, sind selten.<sup>48</sup> Ein Anspruch allein gestützt auf Firmenrecht dürfte meist daran scheitern, dass das Firmenrecht nur gegen die firmenmässige Benutzung des Zeichens geltend gemacht werden kann;<sup>49</sup> allerdings kann die Verwendung einer fremden Firma in einem Domainnamen unlauteren Wettbewerb darstellen.<sup>50</sup>

Nicht geltend gemacht werden können im SWITCH-Streitbeilegungsverfahren Ansprüche, die sich nicht auf Kennzeichenrechte stützen, also zum Beispiel vertragliche oder vereinsrechtliche Ansprüche, wenn ein Beauftragter oder Vereinsmitglied einen Domainnamen im eigenen Namen statt im Namen des Auftraggebers oder Vereins registriert hat.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> In nur sechs Fällen war der Gesuchsteller erfolgreich, ohne Markenrechte zumindest geltend zu machen: DCH2005-0026 vom 4. Januar 2006, «matin-bleu.ch» (nur UWG, die Marke wurde erst nach Registrierung des Domainnamens angemeldet); DCH2005-0029 vom 21. März 2006, «locationservices.ch» (der Gesuchsteller hatte seine Marke erst angemeldet und machte Firmenrechte geltend); DCH2006-0003 vom 24. Mai 2006, «schweiz.ch»; DCH2006-0009 vom 9. Oktober 2006, «ciobanu.ch» (Namenrecht und UWG); DCH006-0023 vom 23. November 2006, «cycletech.ch» (Firma und UWG); DCH2008-0024 vom 30. Januar 2009, «seedammcenter.ch» (Firma, Name und UWG).

<sup>49</sup> DCH2007-0005 vom 10. September 2007, «sbs.ch», unter Hinweis auf UELI BURI, SIWR III/2, Basel 2005, 357; ebenso OGerer TG vom 6. Juni 2002, sic! 2002, 683, 684, «eMarket.ch»; a.M. Tribunal d'arrondissement de Lausanne vom 23. Juli 2001, sic! 2002, 57, «confideco.ch»; MARKUS R. FRICK, Aktuelle Rechtsentwicklung im Domain-Namen-Recht, in: Olivier Arter/Florian S. Jörg (Hrsg.), Internet-Recht und Electronic Commerce Law, Bern 2007, 35.

<sup>50</sup> BGer, Urteil 4C.165/2001, sic! 2003, 142, 144, «Experteam AG/Xperteam Management Consultants AG»; DCH2006-0023 vom 23. November 2006, «cycletech.ch» (der Gesuchsteller obsiegte, obwohl er keine Markenrechte am Zeichen CYCLETECH hatte).

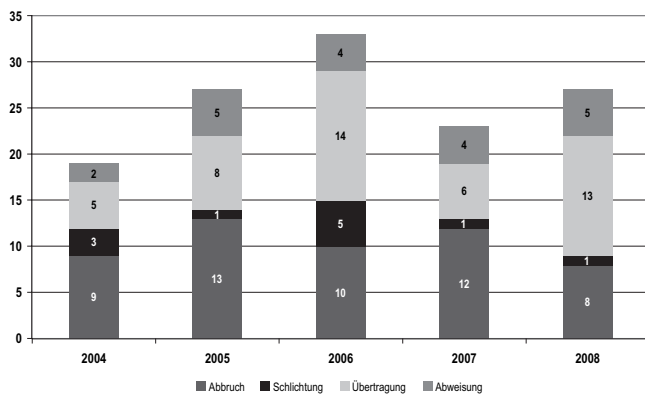
<sup>51</sup> DCH2007-0002 vom 14. Juni 2007, «tpa.ch» (vertragliche Ansprüche können nicht geltend gemacht werden); DCH2008-0009 vom 31. Juli 2008, «velba.ch» (vereinsrechtliche Ansprüche können nicht geltend gemacht werden).



### 3.3 Statistik

Die SWITCH bezweifelte, ob die Schweiz ein Streitbeilegungsverfahren analog der UDRP überhaupt brauche.<sup>52</sup> Eine 2003 durchgeführte Umfrage unter der Schweizer «Internet-Community» zeigte jedoch, dass die meisten der befragten Personen ein grosses Interesse an einem schnellen und günstigen Streitbeilegungsverfahren hatten.<sup>53</sup> Die SWITCH wurde durch die Ergänzung der Verordnung für Adressierungselemente im Fernmeldebereich,<sup>54</sup> Art. 14(g), verpflichtet, ein entsprechendes Verfahren einzuführen. Nach fünf Jahren besteht die Gelegenheit, zu prüfen, ob das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren einem echten Bedürfnis entspricht und genutzt wird.

Abbildung 1: WIPO-Entscheidungen nach dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren



Seit der Einführung des SWITCH-Streitbeilegungsverfahrens am 1. März 2004 wurden insgesamt 129 Verfahren eingeleitet, davon wurden 52 vor der Schlichtung abgebrochen. 11 wurden geschlichtet und 67 durch einen Experten entschieden (siehe Abbildung 1). Ist das nun viel oder wenig?

Um diese Frage beantworten zu können, sind die Zahlen in ein Verhältnis zu stellen. Die französische Registrierungsstelle AFNIC, zuständig für die TLDs «.fr» und «.re» (für Réunion) hat ein ähnliches Streitbeilegungsverfahren wie die SWITCH, das ebenfalls durch die WIPO administriert wird und am 11. Mai 2004, also kurz nach dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren, in Kraft trat.<sup>55</sup> Anders als das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren beschränkt es sich nicht auf die klare Verletzung von Kennzeichenrechten, sondern lässt jede «atteinte aux droits [de propriété intellectuelle français ou communautaire] des tiers» und Verstösse gegen

das UWG genügen.<sup>56</sup> Alternativ sieht die AFNIC ein Online-Mediationsverfahren vor.<sup>57</sup> Unter dem Verfahren wurden bis Ende 2008 162 Verfahren eingeleitet, davon wurden 45 abgebrochen, 103 Domainnamen wurden übertragen oder gelöscht und 13 Gesuche wurden abgewiesen.<sup>58</sup> Setzt man diese Zahlen in ein Verhältnis zur Bevölkerungszahl – Frankreich hat rund 64 Millionen Einwohner, die Schweiz ca. 7,6 Millionen – so gibt es in der Schweiz pro Jahr eine Domainnamenstreitigkeit pro 290 000 Einwohner, in Frankreich pro Jahr eine Domainnamenstreitigkeit pro 2 000 000 Einwohner, die im Streitbeilegungsverfahren erledigt wird. So betrachtet, entspricht das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren einem grossen Bedürfnis.

Besser stellt man aber vielleicht auf das Verhältnis der Streitigkeiten zur Anzahl der registrierten Domainnamen ab. In den TLDs «.ch» und «.li» wurden zwischen dem 31. März 2004 und Ende 2008 632 416 neue Domainnamen registriert (d.h. der Gesamtbestand der Domainnamen wuchs um diese Zahl; tatsächlich registriert wurden mehr Domainnamen, aber ein Teil davon wurde zwischenzeitlich wieder gelöscht. Die Zahlen der Registrierungen sind aber nicht öffentlich).<sup>59</sup> In den TLDs «.fr.» und «.re» betrug der Zuwachs zwischen dem 1. April 2004 und Ende 2008 1 131 163 Domainnamen.<sup>60</sup> Setzt man die eingeleiteten Streitbeilegungsverfahren in ein Verhältnis zum Zuwachs der Domainnamen im gleichen Zeitraum, so fällt in der Schweiz eine Streitigkeit pro 4900 neue Domainnamen, in Frankreich aber nur eine Streitigkeit pro 6900 neue Domainnamen an. Auch so betrachtet entspricht das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren einem Bedürfnis. International schliesslich betrug der Zuwachs an Domainnamen in den gTLDs («.com», «.net», «.org.» u.a.) von April 2004 bis Ende 2008 59 230 000.<sup>61</sup> Dem stehen geschätzte 15 000 Streitbeilegungsverfahren,<sup>62</sup> also eines pro 4 000 neuen Domainnamen, gegenüber. Die Schweizer Zahlen liegen auch international im Rahmen des zu Erwartenden. Stellt

<sup>52</sup> BERANEK ZANON (FN 34), Rz. 2.

<sup>53</sup> BERANEK ZANON (FN 34), Rz. 4.

<sup>54</sup> SR 784.104.

<sup>55</sup> <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/filing/fr/organigram.html> (besucht am 15. April 2009).

<sup>56</sup> Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr et du .re par décision technique vom 22. Juli 2008, Art. 1, erhältlich unter <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/cctld/fr/index.html> (besucht am 15. April 2009).

<sup>57</sup> Siehe <http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/par> (besucht am 15. April 2009).

<sup>58</sup> Eigene Berechnungen des Autors aufgrund der Daten unter <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/cctld/fr/> (besucht am 15. April 2009).

<sup>59</sup> Daten von [www.switch.ch](http://www.switch.ch) → Statistiken (besucht am 15. April 2009).

<sup>60</sup> Daten von <http://www.afnic.fr/actu/stats/domaines/historique> (besucht am 15. April 2009).

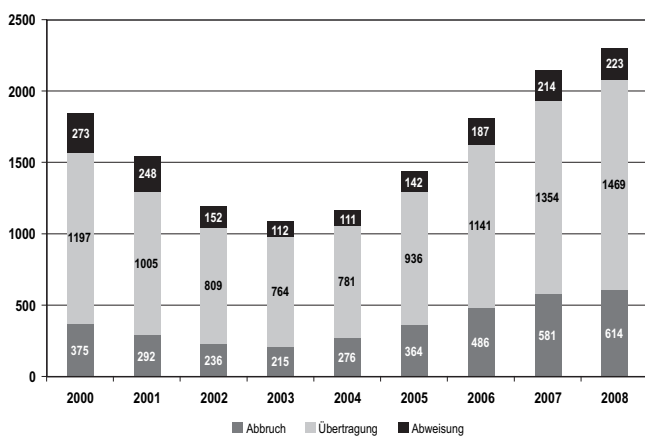
<sup>61</sup> Daten von <http://www.zooknic.com/Domains/counts.html> (besucht am 15. April 2009).

<sup>62</sup> Inklusive abgebrochene Verfahren; Schätzung aufgrund der Zahlen der WIPO, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>, und einem angenommenen Marktanteil der WIPO von 60%. Da die NAF ihre Zahlen nicht pro Jahr veröffentlicht, ist man auf Schätzungen angewiesen.



man auf die Anzahl betroffener Domainnamen ab – ein Verfahren kann mehrere Domainnamen des gleichen Inhabers betreffen – erhält man rund eine Streitigkeit pro 2200 «neue» Domainnamen in den gTLDs und rund eine Streitigkeit pro 4200 neue Domainnamen in der Schweiz.<sup>63</sup> Die Behauptung, der neue Streitbeilegungsdienst sei «etwa so beliebt wie die unterdessen aus dem Gesetz gestrichene Heimstätte gemäss Art. 349 ff. ZGB»<sup>64</sup> ist also widerlegt.

Abbildung 2: WIPO Entscheidungen nach der UDRP



Was den Ausgang der Verfahren anbelangt, so sind die Gesuchsteller in der Schweiz weniger oft erfolgreich als in den UDRP Verfahren. Während dort der Gesuchsteller rund 85 % der entschiedenen Verfahren gewinnt, sind es in der Schweiz nur 70 %.<sup>65</sup> Im Streitbeilegungsverfahren zur TLD «.eu» obsiegen die Gesuchsteller in 80 % der Verfahren,<sup>66</sup> im französischen AFNIC-Streitbeilegungsverfahren gar in 88 % der Verfahren.<sup>67</sup> In den Verfahren, die ein von der WIPO bestellter Experte nach der UDRP der ICANN entschieden hatte, stieg der prozentuale Anteil obsiegender Gesuchsteller von

81 % in den ersten beiden Jahren (2000 und 2001) seit Inkrafttreten der UDRP auf 86 % in den letzten beiden Jahren (vgl. Abbildung 2). Die Gesuchsteller wurden also immer erfolgreicher.<sup>68</sup> Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass die Gesuchsteller lernen, in welchen Fällen sie erfolgreich sein werden oder es kann ein Indiz für die von MUELLER und GEIST postulierte Konkurrenz der Streitbeilegungs-Dienstleister sein, die dazu führt, dass diese immer gesuchstellerfreundlicher werden. Die Tatsache, dass ein entsprechender «Lerneffekt» in den Verfahren für die TLDs «.ch» und «.fr», wo es keine Konkurrenz der Streitbeilegungs-Dienstleister gibt, nicht vorhanden ist, deutet darauf hin, dass an der Hypothese von MUELLER und GEIST etwas dran ist. Allerdings sind die Fallzahlen in der Schweiz zu gering, um statistisch erhärtete Aussagen treffen zu können.<sup>69</sup> Zudem kann der fehlende Lerneffekt in der Schweiz darauf zurückzuführen sein, dass es – weder auf Seiten der Gesuchsteller noch ihrer Rechtsvertreter – kaum «Repeat-Players» gibt; d.h. Personen, die zahlreiche Verfahren geführt haben und von ihrer Erfahrung profitieren können.<sup>70</sup> Wenig überraschend ist, dass der Gesuchsteller seltener obsiegt, wenn der Gesuchsgegner antwortet (45 %) als wenn der Gesuchsgegner nicht antwortet (94 %). Schon eher überraschend ist, dass zwei Gesuche um Übertragung abgewiesen wurden, obwohl der Gesuchsgegner nicht geantwortet hatte.<sup>71</sup>

<sup>63</sup> Dies ist eine Schätzung aufgrund der Zahlen der WIPO, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/domains.jsp> (besucht am 15. April 2009). Man weiss wiederum nicht genau, wie viele Streitigkeiten von anderen Streitbeilegungs-Dienstleistern als der WIPO entschieden wurden und auch nicht, wie viele Domainnamen die abgebrochenen Verfahren betroffen haben. Wie aus den Zahlen ersichtlich ist, betreffen Verfahren nach der UDRP der ICANN öfter eine grosse Anzahl von Domainnamen als Verfahren nach SWITCH.

<sup>64</sup> SIX (FN 35), Rz. 2.

<sup>65</sup> In 47 von 67 Fällen wurde der Domainname übertragen oder gelöscht, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ch/> (besucht am 15. April 2009).

<sup>66</sup> Von 366 Entscheidungen lauten 76 auf Abweisung, alle anderen auf Gutheissung, Daten von <http://www.adreu.eurid.eu/adr/decisions/index.php> (besucht am 15. April 2009).

<sup>67</sup> Eigene Berechnungen des Autors aufgrund der Daten der WIPO, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/fr/> (besucht am 15. April 2009).

<sup>68</sup> Der Unterschied in der Verteilung von Obsiegen und Unterliegen der Gesuchsteller zwischen den ersten beiden Jahren (2000, 2001) und den letzten beiden Jahren (2007, 2008) ist statistisch signifikant, Pearson  $\chi^2 = 36.203$ ,  $p < 0,0001$ . Die Gesuchsteller gewannen in den ersten beiden Jahren 2202 Verfahren und verloren 521, in den letzten beiden Jahren gewannen sie 2823 Verfahren und verloren 437.

<sup>69</sup> Die Gesuchsteller gewannen in der Schweiz in den ersten beiden Jahren 13 von 20 Verfahren (65 %), in den letzten beiden Jahren 19 von 28 Verfahren (67 %). Dieser Unterschied ist nicht statistisch signifikant, Pearson  $\chi^2 = 0,43$ ,  $p = 0,836$ . In Frankreich gewannen die Gesuchsteller in den ersten beiden Jahren alle 22 Verfahren, die zum Entscheid gelangten, und in den letzten beiden Jahren 70 von 80 Verfahren (87 %). Sie werden also *weniger* erfolgreich. Der Unterschied ist ebenfalls (knapp) nicht signifikant, Pearson  $\chi^2 = 3,049$ ,  $p = 0,081$ .

<sup>70</sup> Nur Google Inc. (DCH2006-0022 vom 24. Oktober 2009, «blogger.ch»), DCH-2008-0017 vom 28. November 2008, «igoogle.ch»), Comparis AG (DCH2008-0003 vom 19. Juni 2008, «comparis.ch»), DCH2008-0013 vom 27. Oktober 2008, «comapris.ch»), DCH-2008-0014 vom 5. Dezember 2008, «www-comparis.ch»), DCH2008-0029 vom 17. Februar 2009, «compais.ch»), Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (DCH2007-0023 vom 5. Februar 2008, «raiffaise.ch»), DCH2008-0004 vom 17. Juni 2008, «www-raiffeisen.ch») sowie Scout24 (Schweiz) AG (DCH2008-0005 vom 29. Juli 2008, «webscout24.ch»), DCH2008-0018 vom 12. Dezember 2008, «veloscout24.ch»), DCH2008-0025 vom 2. Februar 2009, «www-autoscout24.ch») haben mehr als ein Verfahren geführt. Da alle diese Verfahren durch den Gesuchsteller gewonnen wurden, kann kein Lerneffekt stattfinden.

<sup>71</sup> DCH2006-0011 vom 18. Juli 2006, «evolene-vacances.ch» (der Gesuchsgegner hatte hier, allerdings verspätet, gegen die Über-

Die Liste der Experten des WIPO Arbitration and Mediation Center für das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren umfasst derzeit 16 Namen, mit zwei Ausnahmen alles Männer.<sup>72</sup> Die Verteilung der Arbeitslast unter den Experten ist sehr unterschiedlich. Zwei Experten, Bernhard F. Meyer und Tobias Zuberbühler, haben je 15 Entscheidungen gefällt und zusammen daher fast die Hälfte der bisherigen 67 Entscheidungen. Keiner der übrigen Experten hat mehr als fünf Entscheidungen gefällt und zahlreiche Experten sind bisher nur einmal zum Zug gekommen. Dies dürfte in erster Linie mit der zeitlichen Verfügbarkeit der Experten zusammenhängen. Die Experten Meyer und Zuberbühler haben zwar prozentual häufiger für den Gesuchsteller entschieden (in 23 von 30 Fällen, 77 %) als die übrigen Experten (in 24 von 37 Fällen, 65 %), der Unterschied ist aber zu gering, als dass er nicht durch Zufall bedingt sein könnte.<sup>73</sup> Es ist daher nicht anzunehmen, dass diese beiden Experten mehr Verfahren zugewiesen bekamen, weil sie häufiger für den Gesuchsteller entschieden.

### 3.4 Spruchpraxis

Nach den vorangehenden statistischen Betrachtungen wird im letzten Teil dieses Aufsatzes die Rechtsprechung der WIPO-Experten in einigen Fallgruppen, die in der Praxis regelmässig Gegenstand von SWITCH-Streitbeilegungsverfahren bilden, näher betrachtet. Schliesslich wird untersucht, ob das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren (erfolgreich) für sogenanntes «Reverse Domain Name Hijacking» verwendet wurde.

#### 3.4.1 «Typosquatting» – klare Fälle mit klarer Lösung

Als «Typosquatting» bezeichnet man die Registrierung von Domainnamen, die häufige Orthographiefehler (z.B. wikipedia.org statt wikipaedia.org) oder typische Tippfehler (sehr beliebt ist, den Punkt zwischen «www» und Subdomain durch einen Bindestrich zu ersetzen) bekannter Marken oder Domains beinhalten. Der Nutzer, der sich bei der Eingabe des Domainnamens in die Adresszeile seines Browsers vertippt, landet auf der Seite des «Typosquatters», wo er oft bezahlte Inserate, die in einem thematischen Zusammenhang mit der eigentlich gesuchten Seite stehen, findet.<sup>74</sup> «Typosquatting»

tragung protestiert) und DCH2008-0002 vom 25. Juni 2008, «kickdown.ch» (der Gesuchsteller versuchte es ein zweites Mal, ebenfalls ohne Erfolg, DCH2008-0030 vom 6. Februar 2009).

<sup>72</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.jsp?code=chDRP> (besucht am 15. April 2009).

<sup>73</sup> Ob Meyer und Zuberbühler oder die anderen Experten das Gesuch bearbeiten, hat keinen statistisch signifikanten Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens, Pearson  $\chi^2 = 1,102$ ,  $p = 0,294$ .

<sup>74</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Typosquatting> (besucht am 15. April 2009).

hat in den letzten Jahren international stark zugenommen und ist, in grossem Ausmass betrieben, ein lukratives Business.<sup>75</sup>

Da das Geschäftsmodell des Typosquatters darauf beruht, dem Tastatur-herausgeforderten Besucher bezahlte Werbung zu zeigen und nicht den Domainnamen an den Markeninhaber zu verkaufen, verweisen von Typosquattern registrierte Domainnamen meist auf aktive Webseiten. Dies macht es den Markeninhabern leicht, eine Verletzung ihrer Marke nachzuweisen, denn die Verwendung eines verwechselbaren Domainnamens – und Typosquatting funktioniert nur, wenn der registrierte Name verwechselbar ähnlich ist mit der Marke – zur kommerziellen Bewerbung von meist gleichartigen Produkten ist eine Verletzung von Art. 13 Abs. 1 MSchG. Man hat auch keine Probleme, dieses Verhalten als «Massnahme, die geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen» im Sinne von Art. 3 lit. d UWG zu qualifizieren. Entsprechend haben die Gesuchsteller denn auch bisher alle Verfahren gegen Typosquatter nach dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren gewonnen.<sup>76</sup> Damit ist die Rechtslage ähnlich klar wie unter der UDRP, wo die Registrierung von Domainnamen, die sich von der Marke eines Dritten nur durch offensichtliche Tippfehler unterscheiden, ausreichend ist, um die Registrierung als bösgläubig erscheinen zu lassen und den Domainnamen zu übertragen.<sup>77</sup>

#### 3.4.2 Geografische Angaben – auch im Internet heikel

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich im Verkehr durchgesetzt. Zu den freihaltebedürftigen Zeichen gehören insbesondere auch geografische Herkunftsangaben, d.h. «Angaben [...], die im Verkehr zur Bezeichnung [...] des Ursprungsortes der Erzeugnisse [...] dienen können» (Art. 6<sup>quinquies</sup> lit. B Ziff. 2 PVÜ). Diese sollen grundsätzlich jedermann, der Waren oder Dienstleistungen im betreffenden Gebiet produziert, zum Gebrauch offenstehen.<sup>78</sup> Andererseits stehen politischen Gemeinden nach schweizerischer Rechtsauffassung Persönlichkeitsrechte,

<sup>75</sup> [http://www.pcworld.com/article/142181/dell\\_suit\\_reveals\\_lucrative\\_domainname\\_trade.html](http://www.pcworld.com/article/142181/dell_suit_reveals_lucrative_domainname_trade.html) (besucht am 15. April 2009).

<sup>76</sup> DCH2007-0010 vom 10. Oktober 2007, «youtub.ch, youtoub.ch, youtub.ch u.a.», DCH2007-0023 vom 5. Februar 2008, «raiffaise.ch», DCH2008-0003 vom 19. Juni 2008, «coparis.ch», DCH2008-0004 vom 17. Juni 2008, «www-raiffeisen.ch», DCH2008-0013 vom 27. Oktober 2008, «comapris.ch», DCH-2008-0014 vom 5. Dezember 2008, «www-comparis.ch», DCH2008-0025 vom 2. Februar 2009, «www-autoscout24.ch», DCH2008-0029 vom 17. Februar 2009, «compais.ch».

<sup>77</sup> D2006-1537 vom 20. April 2007, «bafnesandnoble.com u.a.», m.w.H.

<sup>78</sup> Grundsätzlich BGE 128 III 454, E 2.1, «YUKON».

und damit auch Namensrechte, zu.<sup>79</sup> Diese Namensrechte können durch die Registrierung von Domainnamen, die dem Namen der politischen Körperschaft entsprechen, verletzt werden.<sup>80</sup>

Nun kann aber der gleiche Domainname aus technischen Gründen nur von einer Person genutzt werden (denkbar wären gemeinsam genutzte Portal-Seiten, die auf verschiedene Webseiten weiterverweisen). Sollen Domainnamen, die geographische Herkunftsangaben enthalten, grundsätzlich der zuständigen Gebietskörperschaft gehören? Oder soll das Prinzip «first come, first served» gelten?

Klar ist die schweizerische Praxis, soweit es um Domainnamen geht, die identisch sind mit dem Namen einer politischen Gemeinde: diese gehören der Gemeinde.<sup>81</sup> Das ist zwischenzeitlich auch durch öffentliches Recht festgehalten; SWITCH darf seit dem 1. April 2007 Gemeindennamen, die im «Amtlichen Gemeindeverzeichnis der Schweiz» aufgeführt sind, nicht mehr an Dritte vergeben. Allerdings gilt diese Bestimmung nicht rückwirkend; d.h. vor dem 1. April 2007 durch Dritte als Domainnamen registrierte Gemeindennamen dürfen nur aufgrund gerichtlichen Urteils oder einer Entscheidung im SWITCH-Streitbeilegungsverfahren an die politische Gemeinde übertragen werden.<sup>82</sup>

Das Bundesgericht geht jedoch noch einen Schritt weiter und lehnt die Anwendung des Prioritätsprinzips auf Domainnamen, die geografische Angaben enthalten, grundsätzlich ab:

«Jedenfalls kann aber das die Domain Names beherrschende Prioritätsprinzip (...) nicht bedeuten, dass der Erstanmelder den Gebrauch eines freihaltebedürftigen geografischen Namens als Domain Name vorbehaltlos beanspruchen könnte. Schranken ergeben sich namentlich in zweifacher Hinsicht: Einerseits darf eine gemeinfreie Bezeichnung, welche durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist, nicht in einer Konkurrenzbezeichnung geführt werden. Andererseits ist die Verwendung einer gemeinfreien Bezeichnung untersagt, soweit damit die Gefahr von Verwechslungen geschaffen wird, der nicht mit geeigneten Zusätzen oder auf andere Weise begegnet werden kann.<sup>83</sup>»

In Anwendung dieser Grundsätze hat das Bundesgericht entschieden, dass der Domainname «berneroberland.ch» dem Verein Berner Oberland Tourismus gehöre. Die Bezeichnung

«Berner Oberland» ohne präzisierenden Zusatz erwecke beim Benutzer den Eindruck eines offiziellen oder zumindest offiziellen Anbieters.<sup>84</sup> Damit wird ein gewisser Widerspruch zur Freihaltebedürftigkeit von geographischen Angaben geschaffen: Die Beklagte hatte ihren Sitz im Berner Oberland. Warum soll sie nicht den entsprechenden Domainnamen beanspruchen können, wenn geographische Angaben jedermann zur Benutzung freistehen? Eine gesetzliche Vorschrift, dass geographische Angaben nur von «offiziösen» Anbietern genutzt werden dürfen, findet sich nirgends.<sup>85</sup>

Der Tourismusverein Lenzerheide-Valbella ist denn auch in einem vergleichbaren Fall in einem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren gegen den Inhaber des Domainnamens «lenzerheide-valbella.ch» unterlegen. Der Gesuchsgegner hatte unter dem Domainnamen Ferienwohnungen in der Region vermittelt. Der Experte hielt fest, dass «Lenzerheide-Valbella» kein Gemeindename sei, sondern die Bezeichnung einer Ferienregion. Der Tourismusverein könne sich diese gemeinfreie geographische Angabe nicht kraft seines Namenrechts aneignen, da die Benutzung der Bezeichnung «Lenzerheide-Valbella» im vorliegenden Fall nicht unbefugt erfolge.<sup>86</sup> Obwohl dieser Entscheid in einem gewissen Spannungsverhältnis zu BGE 126 III 239 «berneroberland.ch» steht, bin ich der Meinung, dass der Experte hier richtig entschieden hat. Es liegt zumindest keine «klare» Verletzung von Kennzeichenrechten im Sinne von 24(c) SWITCH-Verfahrensreglement vor.

Klar scheint mir, dass zumindest unter privaten Anbietern – wie auch immer diese von «offiziösen» Anbietern abzugrenzen sind – das Prioritätsrecht uneingeschränkt gilt, wenn der Domainname aus geographischen Angaben, allenfalls kombiniert mit einem beschreibenden Begriff, besteht, und sich die geographische Angabe nicht als Bezeichnung für Produkte aus einem bestimmten Betrieb im Verkehr durchgesetzt hat (wie dies z.B. bei «Rhäzünser» der Fall ist).<sup>87</sup> Im SWITCH-Streitbeilegungsverfahren wurde denn auch die Übertragung des Domainnamens «evolene-vacances.ch» auf den Gesuchsteller Evolène Vacances O et H Métrailer SA abgelehnt.<sup>88</sup>

Auch nach der UDRP kann mittels geltend gemachter Markenrechte an geografischen Angaben kaum je die Übertragung eines Domainnamens erreicht werden. Wird der Domainname für ein Angebot benutzt, das mit der geographischen Region in Verbindung steht, ist die Nutzung nicht bösgläubig. Dies führt zur Abweisung des Gesuchs, wie

<sup>79</sup> Grundlegend BGE 72 II 145, «Surava». Neueren Datums BGE 128 III 353, «Montana.ch», BGE 128 III 401, «Luzern.ch».

<sup>80</sup> BGE 128 III 353, «Montana.ch», BGE 128 III 401, «Luzern.ch», DCH2006-003 vom 24. Mai 2006, «schweiz.ch».

<sup>81</sup> BGE 128 III 353, «Montana.ch», BGE 128 III 401, «Luzern.ch», DCH2006-003 vom 24. Mai 2006, «schweiz.ch».

<sup>82</sup> Verordnung des Bundesamtes für Kommunikation über Fernmeldedienste und Adressierungselemente, SR 784.101.113, Anhang 2, «Technische und administrative Vorschriften betreffend die Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der zweiten Ebene, die der Internet-Domain «.ch» untergeordnet sind», Ziff. 2.4.

<sup>83</sup> BGE 126 III 239, E. 3 b, «berneroberland.ch».

<sup>84</sup> BGE 126 III 239, E. 3 c, «berneroberland.ch».

<sup>85</sup> Kritisch zu BGE 126 III 239 auch DAVID ROSENTHAL, Entwicklungen im Domainnamen-Recht, sic! 2000, 421 ff.

<sup>86</sup> DCH2004-0016 vom 5. Oktober 2004, «lenzerheide-valbella.ch».

<sup>87</sup> DCH2004-0012 vom 31. August 2004, «rhäzünser.ch»; siehe auch DCH2008-0024 vom 31. Januar 2009, «seedammcenter.ch».

<sup>88</sup> DCH2006-0011 vom 18. Juli 2006, «evolene-vacances.ch».



die Gemeinden St. Moritz, Zermatt und Miège feststellen mussten – selbst dann, wenn das Zeichen, wie in den Fällen St. Moritz und Zermatt, auch markenrechtlich geschützt ist.<sup>89</sup> Ebenso erfolglos war Davos, obwohl als Marke eingetragen, im Verfahren um den Domainnamen «davos.eu».<sup>90</sup>

### 3.4.3 Inhalt der Webseite massgeblich?

In älteren Urteilen zur Verwechslungsgefahr von Marken und Domainnamen hat das Bundesgericht festgehalten, dass es zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die Waren oder Dienstleistungen ankomme, die auf der unter dem Domainnamen zugänglichen Webseite angeboten werden.<sup>91</sup> Das Bundesgericht schien eine ähnliche Auffassung zu vertreten wie gewisse amerikanische Gerichte unter der «initial confusion doctrine»;<sup>92</sup> d.h. es genügt zur Annahme einer rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr, wenn der Benutzer des Internets unter einem Domainnamen einen bestimmten Anbieter erwartet, selbst wenn er sofort bei Besuch der Webseite merkt, dass er sich getäuscht hat.

Diese Auffassung lässt sich bei namensrechtlichen Ansprüchen vertreten, steht aber in direktem Widerspruch zum schweizerischen Markenrecht.<sup>93</sup> Der Markeninhaber kann Dritten nur den Gebrauch eines ähnlichen oder identischen Zeichens für gleichartige oder identische Produkte verbieten. Es gilt das so genannte «Spezialitätsprinzip»;<sup>94</sup> und zwar auch für Domainnamen.<sup>95</sup> Der Inhaber der Marke für Kosmetika kann einem Dritten nicht verbieten, das gleiche Zeichen für Baumaterial zu verwenden; es sei denn, die Parfüm-Marke sei eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG, die auch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs Schutz geniesst. Käme es bei Domainnamen nicht darauf an, welche Produkte unter dem Domainnamen angeboten werden,

würde jede Marke gegen die Verwendung als Domainnamen Schutz geniessen, wie ihn sonst nur berühmte Marken geniessen.

In einem späteren Urteil ist das Bundesgericht denn auch von seiner ursprünglichen Meinung abgerückt und hat festgehalten, dass es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Inhalt der unter dem Domainnamen zugänglichen Webseite ankommt.<sup>96</sup> Die Experten der WIPO haben unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren diese Änderung der Rechtsprechung weitgehend nachvollzogen. In Einzelfällen wird vielleicht allzu schnell eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG (Schaffung einer Verwechslungsgefahr) angenommen, wenn das markenrechtliche Spezialitätsprinzip einem markenrechtlichen Anspruch im Wege steht.<sup>97</sup> In der Regel jedoch wird das Gesuch abgewiesen, wenn der Domainname für eine Webseite verwendet wird, auf der Produkte angeboten werden, die nicht gleichartig sind zu den von der geltend gemachten Marke beanspruchten;<sup>98</sup> es sei denn, es handle sich um eine berühmte Marke.<sup>99</sup>

### 3.4.4 Inaktive Domainnamen – ungelöste Fragen

Das Markenrecht verschafft seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, eine Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Wird ein Domainname registriert, aber nicht aktiviert, sieht der Nutzer, der den entsprechenden Namen in seinen Browser eingibt, nur eine Fehlermeldung. Ein Gebrauch der Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen kann darin nicht ernsthaft gesehen werden.<sup>100</sup>

<sup>89</sup> D2000-0617 vom 17. August 2000, «stmoritz.com», D2004-0158 vom 14. Juni 2004, «stmoritz.com» (mit abweichender Minderheitsmeinung KAMEN TROLLER); D2007-1318 vom 29. Oktober 2007, «zermatt.com»; D2008-0369 vom 14. Mai 2008, «miege.net»; siehe auch JANN SIX, Urteil des WIPO-Schiedsgerichts in Sachen «stmoritz.com», Jusletter vom 28. August 2000; MARCO BUNDI/BENEDIKT SCHMIDT, Die Walliser Gemeinde Miège tappt in die UDRP-«piège», Jusletter vom 7. Juli 2008.

<sup>90</sup> CAC04646 vom 12. Oktober 2007, «davos.eu»; kritisch zum Entscheid JAN GERD MIETZEL, .eu-ADR November/Dezember 2007: Kein guter Winter für Davos, MMR 2008, XII, XIII.

<sup>91</sup> BGer, Urteil 4C.377/2002, E. 2.2, sic! 2003, 822, 823 «T-Online/tonline.ch»; ebenso BGE 128 III 401, E. 7.2.2, «Luzern.ch» für namensrechtliche Ansprüche.

<sup>92</sup> *Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books* (9<sup>th</sup> Cir. 1997) 109 F.3d 1394, 1405.

<sup>93</sup> Zur Kritik an der bundesgerichtlichen Praxis vor «Riesen.ch», siehe BURI (FN 49), 355.

<sup>94</sup> BGer, Urteil 4C.88/2007, E. 2.2.2, sic! 2008, 45, «zero/zerorh+».

<sup>95</sup> BURI (FN 43), 86 ff.; SIX (FN 43), Rz. 346; MENN (FN 43), 20 f., 53.

<sup>96</sup> BGer, Urteil 4C.31/2004, E. 4.2, sic! 2005, 200, «Riesen.ch»; ihm folgend HGer AG vom 17. Februar 2005 Nr. OR.2004.00041, INGRES News 6/2005, «libosan-versand.ch».

<sup>97</sup> DCH2006-0022 vom 24. Oktober 2006, «blogger.ch».

<sup>98</sup> DCH2005-0012 vom 30. August 2005, «vita.ch», DCH2005-0019 vom 2. Dezember 2005, «easyhotel.ch», DCH2007-0006 vom 2. November 2007, «smoby.ch», DCH2008-0002 vom 25. Juni 2008, «kickdown.ch», DCH2008-0015 vom 11. Dezember 2008, «baccarat.ch».

<sup>99</sup> DCH2008-0017 vom 28. November 2008, «igoogole.ch», DCH2008-0031 vom 20. März 2009, «aspirina.ch».

<sup>100</sup> BGer, Urteil 4C.31/2004, E. 4.2, sic! 2005, 200, «Riesen.ch», unter Hinweis auf MARIO M. PEDRAZZINI/FEDERICO A. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. A. Bern 2002, N 4.33; KONRAD BÄHLER/HANNES P. LUBICH/MARCEL SCHNEIDER/URSULA WIDMER, Internet-Domainnamen, Zürich 1996, 92 f., 100. Jedoch soll die Registrierung einer amtlichen Bezeichnung, i.c. Bundesgericht, als Domainname bereits eine Benutzung sein, die zur «Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft (...) zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von Erzeugnissen» im Sinne von Art. 6 Wappenschutzgesetz (SR 232.21) führt. Zu behaupten, die bloße Registrierung eines Domainnamens sei noch keine Benutzung im Sinne von Art. 6 WSG, komme einer Wortklauerei (sic!) gleich: «Mit der Anmeldung eines Domainnamens nämlich wird dieser zugunsten des Anmelders monopolisiert

Die Registrierung seiner Marke als Domainnamen durch einen Dritten kann sich für den Markeninhaber aber dennoch störend auswirken. Unter anderem darum hat der amerikanische Gesetzgeber mit dem «Anti Cybersquatting Consumer Protection Act» den Schutz des Markenrechts auf registrierte, aber nicht benutzte Domainnamen ausgedehnt. In der Schweiz gibt es keine entsprechende gesetzliche Regelung. Um *de lege lata* dennoch einen Anspruch auf Übertragung des Domainnamens zu begründen, gibt es zwei Möglichkeiten, eine markenrechtliche und eine lauterkeitsrechtliche.

*Markenrechtlich* ist der Markeninhaber nicht gezwungen, zu warten, bis ein Dritter seine Marke verletzt. Er kann auch verlangen, dass der Richter eine drohende Verletzung verbietet (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Die blosser Registrierung eines Domainnamens zeigt aber noch nicht ohne Weiteres die Gebrauchsabsicht an.<sup>101</sup> Nur wenn es weitere Anzeichen gibt, dass der Domainnamen in Zukunft verletzend gebraucht wird, kann der Markeninhaber gegen einen derzeit inaktiven Domainnamen vorgehen. So wurde in DCH2005-0021 vom 21. Dezember 2005, «ottoversand.ch», der inaktive Domainnamen auf die Inhaberin der Rechte an der Marke OTTO übertragen. Die Marke OTTO war für Versandhandel eingetragen, und der Zusatz «versand» im Domainnamen liess annehmen, dass der Domainname in Zukunft für Versandhandel benutzt werden würde.

*Lauterkeitsrechtlich* kann die Registrierung eines Domainnamens, der mit einer fremden Marke identisch ist, eine Behinderung darstellen, die unter qualifizierten Voraussetzungen unter den Generaltatbestand von Art. 2 UWG subsumiert wird. Umstritten ist, welches die Voraussetzungen sind, die eine Behinderung, wie sie grundsätzlich jeder erfolgreichen wirtschaftlichen Tätigkeit aneignet, unlauter macht. Ein Teil der Lehre und die Rechtsprechung stellen auf die Absicht (im Sinne der Beweggründe) des Behinderers ab. Will dieser mit seiner Tätigkeit in erster Linie die Mitbewerber behindern, ohne aus der Tätigkeit für das eigene wirtschaftliche Fortkommen andere Vorteile zu gewinnen, ist die Behinderung widerrechtlich.<sup>102</sup> Ein anderer Teil

der Lehre ist der Auffassung, dass subjektive Elemente im Lauterkeitsrecht nur bei den Rechtsfolgen zu berücksichtigen seien, nicht beim Tatbestand. Der Tatbestand der Behinderung sei objektiv zu definieren, eine gezielte (d.h. gegen einen bestimmten Marktteilnehmer gerichtete) Behinderung dann unlauter, wenn sie «vergleichbar unverhältnismässig» ist.<sup>103</sup>

Es ist hier nicht der Platz, sich vertieft mit diesem Streit auseinanderzusetzen. Meines Erachtens ist es kein Zufall, dass die Gerichte eher zur Auffassung neigen, dass eine Behinderungsabsicht gegeben sein muss. Diese lässt sich als innere Tatsache zwar nicht direkt beweisen, aber aus Indizien ableiten und ist daher, anders als das schwammige Kriterium der «vergleichbaren Unverhältnismässigkeit», praktikabel. Die Registrierung zahlreicher Domainnamen mit fremden Marken und deren Angebot zum Verkauf<sup>104</sup> oder das Registrieren der Marke eines direkten Konkurrenten und anschliessende Vorschieben eines Strohmans zeigen die Behinderungsabsicht an,<sup>105</sup> die die Unlauterkeit begründet.

Im SWITCH-Streitbeilegungsverfahren wurde bisher in dreizehn Fällen über die Übertragung eines gemäss Sachverhalts inaktiven Domainnamens entschieden, in neun Fällen wurde der Domainname übertragen, in vier Fällen die Übertragung abgelehnt.

Übertragen wurden die Domainnamen «rhäzünser.ch», «toro.ch» «feldschlössli.ch», «sulzerareal.ch», «dacia.ch», «freecom.ch», «sonntalk.ch», «ariel.ch» und der bereits erwähnte «ottoversand.ch». In der «rhäzünser.ch» Entscheidung wurde ausdrücklich festgehalten, dass der markenrechtliche Schutz nur bei aktiver Nutzung der Domain greift. Jedoch schaffe die Registrierung des Domainnamens eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG.<sup>106</sup> Ob das Registrieren eines inaktiven Domainnamens, worauf bei Eingabe des betreffenden Domainnamens in die Adresszeile eines Browsers eine Fehlermeldung angezeigt wird, geeignet ist, Verwechslungen mit den Produkten eines anderen herbeizuführen, darf jedoch bezweifelt werden. In «toro.ch» war der Fall insofern einfach, als der Domainname früher aktiv war und für gleichartige Produkte verwendet wurde; er wurde erst vor Einleitung des Verfahrens abgeschaltet. Hier konnte man die Verletzung mit der Wiederholungsgefahr begründen.<sup>107</sup> In «feldschlössli.ch» hatte der Gesuchsgegner die

und steht Dritten als Internetadresse ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Der Erstanmelder eines Domainnamens benutzt diesen somit bereits von dessen Registrierung an, indem er ihn anderen als mögliche Internetadresse entzieht.» Zudem sei aus dem WHOIS-Register der SWITCH auch bei inaktiven Domainnamen der Inhaber ersichtlich; auch dies sei eine Benutzung (BGer, Urteil 6S.127/2002, E. 4, sic! 2004, 109, «bundesgericht.ch»). Hier wird offensichtlich mit zwei Ellen gemessen. Kritisch auch BURI (FN 49), 363.

<sup>101</sup> BURI (FN 49), 364.

<sup>102</sup> DAVID VASELLA, Zur Fallgruppe der Behinderung und beschreibenden Domainnamen: Der «tax-info»-Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt, sic! 2006, 143 ff., m.w.N. Aus der Rechtsprechung OGer TG, sic! 2002, 612, 613, «Automarken – Domain-Grabbing», HGer SG, sic! 2003, 348, 350, «breco.ch». Ebenfalls auf die Absicht der Behinderung stellt GALLUS JOLLER, Gemeinfreie Begriffe in Domainnamen?!, AJP/PJA 8/2002, 947, 955.

<sup>103</sup> PHILIPPE SPITZ, Behinderung und subjektive Merkmale im Wettbewerbsrecht unter Berücksichtigung des Kennzeichenrechts, sic! 2006, 520, mit zahlreichen Hinweisen.

<sup>104</sup> Vgl. den Sachverhalt von OGer TG, sic! 2002, 612, 613, «Automarken – Domain-Grabbing».

<sup>105</sup> Vgl. den Sachverhalt von HGer SG, sic! 2003, 348, 350, «breco.ch».

<sup>106</sup> DCH2004-0012 vom 31. August 2004, «rhäzünser.ch».

<sup>107</sup> DCH2004-0014 vom 4. Oktober 2004, «toro.ch». Ähnlich lag der Fall in DCH2007-0012 vom 2. November 2007, «freecom.ch» gemäss der unwidersprochenen Darstellung des Gesuchstellers.

Verwechslungsgefahr anerkannt.<sup>108</sup> In «sulzerareal.ch» hielt der Experte schlicht fest, dass die Marke SULZER in der Schweiz sehr bekannt sei und der Gesuchsgegner anscheinend mit der Absicht, den Domainnamen teuer zu verkaufen und ohne Rechtfertigungsgründe «sulzerareal.ch» registriert habe. Verletzte Normen wurden für diese Begründung keine angeführt.<sup>109</sup> Im Fall «dacia.ch» wurde festgehalten, dass der Gesuchsgegner keine schutzwürdigen Interessen an der Registrierung des Domainnamens nachgewiesen habe. Zudem sei er unbestrittenermassen im Occasions-Autohandel tätig, was zu einer Verwechslungsgefahr führe, selbst wenn der Domainname derzeit inaktiv sei.<sup>110</sup> Ein Gebrauch zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 13 MSchG liegt darin aber noch nicht; man hätte vielleicht argumentieren können, die Verletzung drohe. In «sonntalk.ch» hielt der Experte fest, in Anbetracht der grossen Bekanntheit der Fernsehsendung «Sonntalk» sei es sehr unwahrscheinlich, dass der Gesuchsgegner den Domainnamen gutgläubig registriert habe. Die Registrierung behindere die Gesuchstellerin, da sie verhindere, dass sie «sonntalk.ch» zur Vermarktung ihrer Produkte gebrauchen könne.<sup>111</sup>

Der Fall «ariel.ch» ist speziell, weil die Gesuchsgegnerin zum Vornamen «Ariel» hiess. Die Expertin stützte sich auf BGer, Urteil 4C.376/2004, «maggi.com», wo das Bundesgericht festgehalten hatte, das Interesse des Beklagten, seinen Nachnamen ohne Zusätze als Domainnamen zu verwenden, sei geringer als das Interesse der Klägerin, ihre berühmte Marke uneingeschränkt als Domainname zu verwenden.<sup>112</sup> Der Fall «ariel.ch» unterscheidet sich aber in zwei Aspekten vom Fall «maggi.com»: erstens wurde MAGGI als berühmte Marke betrachtet, zweitens konnte die Klägerin 2 im Verfahren «maggi.com» auch Firmenrechte geltend machen. Die Expertin im Fall «ariel.ch» hielt jedoch lediglich fest, dass die Marke ARIEL «ausserordentlich bekannt» sei und einen «grossen Schutzbereich» geniesse.<sup>113</sup> Das löst aber das Problem nicht, dass die blosser Registrierung des Domainnamens, ohne Benutzung, kein Gebrauch zur Kennzeich-

nung von Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 13 MSchG ist.

Abgelehnt wurde die Übertragung von «backstage.ch», «vita.ch», «mercure.ch», und «evolene-vacances.ch». In der Entscheidung «backstage.ch» hatte der Gesuchsteller keine Markenrechte und seine Einzelfirma namens «Backstage S. Dudli» wurde sechs Jahre nach Registrierung der Domain durch den Gesuchsgegner gegründet. Der Fall war also einigermassen einfach. Der Experte hielt dennoch in ergänzenden Ausführungen fest, es gebe keine Gebrauchspflicht für Domainnamen, und das Besitzen eines inaktiven Domainnamens als solches sei nicht unlauter, wenn es nicht zu Lasten eines Dritten erfolge.<sup>114</sup> Im Fall «vita.ch» wurde das Gesuch wegen der Schwäche der geltend gemachten Marke VITA und der glaubhaften Behauptung des Gesuchsgegners, er habe den Domainnamen als Abkürzung seines Nachnamens («Vitalini») registriert, abgewiesen. Ob überhaupt ein Gebrauch zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen vorlag – die unter vita.ch erreichbare Webseite war erst rein privater Natur, nachher war der Domainname inaktiv – wurde nicht thematisiert. Das Angebot, den Domainnamen für CHF 100 000 zu übertragen, sei zwar opportunistisch, in Anbetracht der Umstände aber nicht unlauter.<sup>115</sup> Im Fall «evolene-vacances.ch» hatte der Gesuchsteller keine ausschliesslichen Rechte an den freihaltebedürftigen Begriffen «vacances» und «Evolène».<sup>116</sup>

Im Fall «mercure.ch» hatte die Gesuchstellerin Rechte am Zeichen MERCURE für Hoteldienstleistungen, die älter waren als die Registrierung des Domainnamens. Der Experte hielt fest, die blosser Registrierung von mercure.ch ohne aktive Nutzung wäre allenfalls eine Verletzung der gesuchstellerischen Marke, wenn diese in der Schweiz berühmt oder wenigstens sehr bekannt wäre. Lauterkeitsrechtlich habe die Gesuchstellerin nicht nachgewiesen, dass der Gesuchsgegner versucht habe, sie zu behindern. In Anbetracht der Bedeutungen von «mercure» auf Französisch (römischer Gott, Planet, Quecksilber) sei es nicht am Gesuchsgegner nachzuweisen, weshalb er den Domainnamen registriert habe. Der Experte liess offen, ob sich die Rechtslage in Zukunft allenfalls ändern könne, wenn die Marke MERCURE in der Schweiz berühmt würde.<sup>117</sup>

Die Praxis unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren lässt sich etwa so zusammenfassen: Ist die geltend gemachte Marke sehr bekannt und hat sie keine beschreibende Bedeutung, liegt es am Gesuchsgegner, nachzuweisen, dass er ein schutzwürdiges Interesse an der Registrierung des Zeichens hatte.<sup>118</sup> Gelingt ihm dies nicht, wird der Domainname über-

<sup>108</sup> DCH2004-0017 vom 8. November 2004, «feldschlössli.ch».

<sup>109</sup> DCH2006-0008 vom 14. Juni 2006, «sulzerareal.ch».

<sup>110</sup> DCH2006-0030 vom 25. Dezember 2006, «dacia.ch».

<sup>111</sup> DCH2007-0018 vom 8. Februar 2008, «sonntalk.ch».

<sup>112</sup> BGer, Urteil 4C.376/2004, E. 3.4, sic! 2005, 390, «maggi.com». Kritisch zu diesem Urteil JACQUES DE WERRA, sic! 2005, 393 ff.; UELI GRÜTTER, Maggi.com – zu einfaches Rezept aus Lausanne, Jusletter vom 7. März 2005. 2001 hatte ein 3-er Panel der WIPO in einem UDRP-Verfahren die Übertragung des Domainnamens nicht nur abgelehnt, weil der Domaininhaber berechnete Interessen an der Registrierung habe, sondern sogar entschieden, dass ein (äusserst seltener) Fall von «reverse hijacking» vorliege, weil die Gesuchstellerin vorangegangene Gespräche mit dem Domaininhaber verschwiegen hatte (D2001-0916 vom 12. Oktober 2001, «maggi.com»); kritisch zum Entscheid JANN SIX, Urteil des WIPO-Schiedsgerichts in Sachen «maggi.com», Jusletter vom 5. November 2001.

<sup>113</sup> DCH2006-0012 vom 2. November 2006, «ariel.ch».

<sup>114</sup> DCH2004-0023 vom 3. Mai 2005, «backstage.ch».

<sup>115</sup> DCH2005-0012 vom 30. August 2005, «vita.ch».

<sup>116</sup> DCH2006-0011 vom 18. Juli 2006, «evolene-vacances.ch».

<sup>117</sup> DCH2006-0007 vom 27. Juni 2006, «mercure.ch».

<sup>118</sup> Dies scheint auch die Auffassung von BURI (FN 49), 369, zu sein.



tragen. Bei beschreibenden oder schwachen Marken muss hingegen der Gesuchsteller nachweisen, dass der Domainname zur Behinderung des Gesuchstellers registriert wurde. Jedoch mangelt es, wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, den Entscheidungen unter dem SWITCH-Streitbeilegungsverfahren zur Übertragung inaktiver Domainnamen oft an einer stringenten Begründung; insbesondere ist die Tatsache allein, dass ein identischer Domainname durch den Gesuchsteller nicht mehr registriert werden kann, noch nicht ausreichend, um eine unlautere Behinderung anzunehmen.

### 3.4.5 Reverse Domain Name Hijacking – keine Chance in der Schweiz

Als «Reverse Domain Name Hijacking» (RDNH) bezeichnet man die bösgläubige Benutzung von Streitbeilegungsverfahren, um einen Domainnamen übertragen zu erhalten.<sup>119</sup> Die UDRP der ICANN enthält eine Bestimmung, die es dem Schiedsrichter erlaubt, einen Fall von RDNH festzustellen (§ 15(e) UDRP Rules); Sanktionen sind allerdings nicht vorgesehen.<sup>120</sup> Kritiker werfen der ICANN vor, die UDRP werde wegen ihrer verfahrensrechtlichen Mängel dazu benutzt, Domainnamen übertragen zu erhalten, auf die der Gesuchsteller keinen Anspruch habe. Wurde das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren auch für RDNH missbraucht?

Meines Erachtens hat es bisher möglicherweise drei Versuche gegeben, das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren für «reverse domain name hijacking» zu missbrauchen, und alle diese Gesuche wurden abgewiesen: Ein Schlaumeier gründete 2006 den Verein «Association Bosshard.ch» und stellte im Namen des Vereins ein Gesuch um Übertragung des vor Gründung des Vereins registrierten Domainnamens «bosshard.ch».<sup>121</sup> Im Fall «d-fi.ch» wurde die Marke erst nach Registrierung und Aufschaltung der Webseite, die unter dem strittigen Domainnamen erreichbar ist, eingetragen.<sup>122</sup> Im Fall «pneus-online.ch» versuchte die Gesuchstellerin Pneus-online Suisse Sarl, aus ihrer Marke PNEUS-ONLINE.COM die Übertragung der Domainnamen «pneus-online.ch», «pneu-online.ch» und «pneuonline.ch» zu erwirken. Die Marke wurde allerdings erst nach der Registrierung der Domainnamen eingetragen und die Begriffe «Pneu» und «Online» sind direkt beschreibend für das Geschäft beider Parteien.<sup>123</sup>

Auch die Fiat S.p.a. gelangte mit ihrem Gesuch, den Domainnamen «fiat500.ch» übertragen zu erhalten, nicht zum Ziel. Als RDNH kann man den Versuch sicher nicht bezeichnen, aber die Tatsache, dass der Domaininhaber eine rein private «Fan-Site» für den «Fiat Cinquecento» be-

trieb, gab den Ausschlag. Der Experte wies unter Hinweis auf BGE 126 III 322, «WIR» und BGE 128 III 146 «Audi» darauf hin, dass das Markenrecht nicht gegen den Gebrauch einer fremden Marke als Informationsmittel für die eigene Tätigkeit schützt, solange kein falscher Eindruck beim Publikum erweckt wird, es bestehe eine besondere vertragliche Beziehung zwischen den Parteien.<sup>124</sup> Auch im Fall «volvo-import.ch» schützte der Experte die legitimen Interessen des Domaininhabers, auf seine Tätigkeit in beschreibender Weise aufmerksam zu machen.<sup>125</sup>

Ariel Hauser, der der Domainname «ariel.ch» entzogen wurde, mag dies als RDNH empfunden haben; in Anbetracht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung («maggi.com») ist der Entscheid aber vertretbar.<sup>126</sup> Ausdrücklich behauptet hat der Gesuchsgegner im Verfahren «igoogle.ch», dass Google Inc. «reverse domain name hijacking» begehe. Da der Gesuchsgegner den Domainnamen allerdings erst 2007 registriert hatte, nachdem die Marke GOOGLE in der Schweiz zweifellos schon ausserordentlich bekannt, wenn nicht sogar berühmt war, spricht dieser Vorwurf eher für seine Unverfrorenheit als gegen Google, Inc.<sup>127</sup>

Manchmal scheinen sich die Experten geradezu zu bemühen, Gründe zu finden, die gegen eine Übertragung des Domainnamens sprechen. So besass der Gesuchsteller im Fall «id-media.ch» zwei ältere Marken «ID-MEDIA» und «I-D Media» für gleichartige Dienstleistungen wie diejenigen des Gesuchsgegners, und der Gesuchsgegner hatte seine Firma erst rund 5 Jahre nach Eintragung der Marken in «Id-média Sàrl» geändert und die entsprechenden Domainnamen registriert. Dennoch hielt der Experte dafür, dass in Anbetracht der Firma des Gesuchsgegners, die diesem ebenfalls einen Anspruch auf Benutzung des Zeichens ID-MEDIA einräumte, keine klare Kennzeichenrechtsverletzung vorliege und wies das Gesuch ab.<sup>128</sup>

Zweifelhaft scheint mir einzig der Fall «cycletech.ch». Die Gesuchstellerin Cycle-Tech GmbH machte Firmenrechte und unlauteren Wettbewerb geltend. Zwar war der Domainname Jahre nach ihrer Gründung registriert worden und enthielt unter anderem Links auf direkte Konkurrenten;<sup>129</sup> in Anbetracht der Schwäche des Zeichens für Fahrräder und Fahrradbestandteile und der Tatsache, dass die Verwendung eines Domainnamens zur Kennzeichnung einer Webseite kein firmenmässiger Gebrauch ist, lag meines Erachtens aber zumindest kein klarer Fall einer Kennzeichenrechtsverletzung vor und das Gesuch hätte abgewiesen werden müssen.

Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass die Experten der WIPO Versuche, das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren für «reverse domain name hijacking» zu miss-

<sup>119</sup> Definition gemäss ICANN UDRP-Rules. Ein bekannter Fall von RDNH ist D2000-1202 vom 2. Januar 2001, «dw.com».

<sup>120</sup> Kritisch FROOMKIN (FN 7), 666 ff.

<sup>121</sup> DCH2006-0017 vom 1. November 2006, «bosshard.ch».

<sup>122</sup> DCH-2006-0024 vom 5. Dezember 2006, «d-fi.ch u.a.».

<sup>123</sup> DCH2008-0007 vom 3. September 2008, «pneus-online.ch u.a.».

<sup>124</sup> DCH2007-0020 vom 15. Februar 2008, «fiat500.ch».

<sup>125</sup> DCH2006-0020 vom 26. Oktober 2006, «volvo-import.ch».

<sup>126</sup> DCH2006-0012 vom 2. November 2006, «ariel.ch».

<sup>127</sup> DCH2008-0017 vom 28. November 2008, «igoogle.ch».

<sup>128</sup> DCH2005-0018 vom 4. November 2005, «id-media.ch u.a.».

<sup>129</sup> DCH2006-0023 vom 23. November 2006, «cycletech.ch».

brauchen, ins Leere laufen liessen. Dass die Experten die Argumente der Gesuchsgegner berücksichtigen, zeigt sich auch darin, dass die Gesuchsteller weniger als 50% der Verfahren gewinnen, wenn der Domaininhaber antwortet.

#### 4. Fazit

Das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren entspricht einem ausgewiesenen Bedürfnis und hat sich bewährt. Die Experten der WIPO treffen meist sorgfältig begründete Entscheidungen, die die Rechte der Domaineninhaber respektieren. Sie haben sich nicht als Gehilfen zum «reverse domain name hijacking» missbrauchen lassen.

Um Gesuchsteller und Gesuchsgegner gleich lange Spiesse zu verschaffen, was den Zugang zu staatlichen Gerichten anbelangt, und um die Härten des Verzichts auf das Erfordernis der tatsächlichen Zustellung zu mildern, sollte das SWITCH-Verfahrensreglement, Art. 12(c) um die folgende Nummer (iii) ergänzt werden:

iii) eine Erklärung, dass sich der Gesuchsteller verpflichtet, den übertragenen Domain-Namen an den Gesuchsgegner zurück zu übertragen, wenn ein rechtskräftiges Urteil des nach Paragraph 12(c)(ii) zuständigen Gerichts feststellt, dass der Domain-Name zu Unrecht übertragen wurde.

Wünschenswert wäre weiter, dass die Informationen, die auf der unter dem strittigen Domainnamen erreichbaren Webseite abgerufen werden können, in den Entscheidungen systematisch (unter dem Titel «Sachverhalt») beschrieben würden.<sup>130</sup> Weiter fehlt es der Rechtsprechung der WIPO-Experten im Bereich der inaktiven Domainnamen an einer klaren dogmatischen Begründung für die Übertragung des Domainnamens; hier wäre eine stringenter und einheitlichere Linie wünschenswert, die klare Kriterien formuliert, wann eine Behinderung unlauter im Sinne des UWG ist.

Depuis son entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2004, 129 procédures ont été engagées selon la procédure de règlement des différends de SWITCH pour les noms de domaine dans les domaines de premier niveau «.ch» et «.li» et 67 décisions motivées ont été rendues. Deux des 16 experts du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI ont rendu des décisions dans près de la moitié des cas. Dans 70% des cas, le requérant, le plus souvent le titulaire de la marque, a gagné et le nom de domaine a été transféré. Avec des coûts s'élevant à 2600 francs suisses et une durée de 76 jours en moyenne si la partie adverse ne répond pas et de 100 jours si elle répond, la procédure est rapide et peu coûteuse. Mais est-elle aussi équitable? Les intérêts dignes de protection des détenteurs de noms de domaine sont-ils équitablement pris en compte dans la procédure de règlement des différends de SWITCH, ou la procédure sert-elle uniquement les intérêts des titulaires de marques? Cet article, qui analyse toutes les décisions du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI publiées jusqu'au 1<sup>er</sup> avril 2009, tente de répondre à ces questions.

(trad. LT LAW-TANK, Fribourg)

<sup>130</sup> Manchmal fehlen Ausführungen dazu ganz, siehe z.B. DCH2007-0007 vom 26. Oktober 2007, «abb-immo.ch», oder sie sind in den Erwägungen versteckt.