

Marco Bundi / Benedikt Schmidt

Die Walliser Gemeinde Miège tappt in die UDRP- «piège»

Gesuch um Übertragung der Domain «miege.net» nach Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy abgewiesen

Nachdem die Gemeinde Zermatt und Zermatt Tourismus erfolglos gegen eine Firma aus Thailand beim zuständigen World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center auf Übertragung der Domain «zermatt.com» klagten, hat nun auch die Walliser Gemeinde Miège ihr Verfahren um die Domain «miege.net» verloren. Die Domain bleibt damit weiterhin in Privatbesitz und der Gemeinde bleibt einzig der Weg über die ordentlichen Gerichte offen. Mit dieser Entscheidung zeigt sich einmal mehr, dass die Erlangung von Domainnamen mit geographischen Angaben über das UDRP-Verfahren mit erheblichen Risiken behaftet ist.

Rechtsgebiet(e): Domain-Namen

Zitiervorschlag: Marco Bundi / Benedikt Schmidt, Die Walliser Gemeinde Miège tappt in die UDRP-«piège», in: Jusletter 7. Juli 2008

Inhaltsübersicht

1. Einleitung
2. Zur Sprache des Verfahrens
3. Parteivorbringen
4. Materielles
5. Anmerkungen

1. Einleitung

[Rz 1] Am 7. März 2008 reichte die Gemeinde Miège/Wallis als Gesuchstellerin beim für «.net»-Domainnamen zuständigen WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) ein Gesuch um Übertragung der Domain «miege.net» ein.¹ Das Gesuch richtete sich gegen eine Privatperson aus Les Vieux-Prés, Schweiz.

[Rz 2] Das Verfahren richtete sich nach den Regeln der sog. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy vom 24. Oktober 1999 (UDRP) und nach den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ebenfalls vom 24. Oktober 1999 (UDRP Rules), welche von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) erlassen wurde.² In § 4 der UDRP werden die Voraussetzungen für die Übertragung einer Domain genannt. Demnach, und nach ständiger Rechtsprechung, müssen drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, damit ein Gesuch um Übertragung einer Domain gutgeheissen wird, nämlich gemäss § 4 (a) der UDRP:

- i. dass der fragliche Domainname mit einem Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen des Gesuchstellers identisch oder mit ihm zum Verwechseln ähnlich ist («identical or confusingly similar to a trademark»),
- ii. dass der Inhaber und Gesuchsgegner keine Rechte bzw. kein berechtigtes Interesse hinsichtlich des Domainnamens hat («legitimate interests») und
- iii. dass der Domainname bösgläubig angemeldet wurde und genutzt wird («bad faith»).

2. Zur Sprache des Verfahrens

[Rz 3] In § 11 der UDRP Rules wird die massgebende Sprache für das Verfahren geregelt. Gemäss lit. (a) bestimmt sich die Verfahrenssprache nach der Sprache des Registrierungsvertrags der umstrittenen Domain vorbehältlich anderer Vereinbarung der Parteien oder eines Entscheids des Experten unter Berücksichtigung der relevanten Umstände. Der Experte kann sodann gemäss lit. (b) die Parteien auffordern, alle eingereichten Dokumente in die Verfahrenssprache zu übersetzen und erneut einzureichen.

¹ Fall Nr. D2008-0369 vom 14. Mai 2008 in Sachen Commune municipale de Miège v. Antoine Berner.

² Vgl. auch Marco Bundi / Benedikt Schmidt, zermatt.com bleibt in thailändischem Besitz, in: Jusletter 19. November 2007 Rz 2.

[Rz 4] Im vorliegenden Fall wurde die Domain «miege.net» bei der Registrierstelle GoDaddy.com Inc. registriert. Die Sprache des Registriervertrages war Englisch. Die Gesuchstellerin hat ihr Gesuch aber in französischer Sprache beim WIPO Center eingereicht. Da jedoch die Gesuchsgegnerin ohne zu opponieren ebenfalls eine in französisch gehaltene Antwort einreichte, hat der Experte entschieden, das Verfahren in dieser Sprache durchzuführen.

[Rz 5] Gerade in der Praxis kann die Sprachbarriere oft zu hohen Kosten führen, wenn beispielsweise eine Registrierung in chinesischer Sprache vorgenommen wurde und gemäss den UDRP Rules grundsätzlich eine chinesische Eingabe (mit sämtlichen Beilagen) eingereicht werden müsste. Entscheidend bei der Frage, ob ein Verfahren in einer anderen als der Registriersprache geführt werden kann, ist insbesondere, ob der Gesuchsgegner die Eingabe verstehen und sich in der Verfahrenssprache dazu äussern kann und keine der Parteien einen Nachteil erleidet.³ Die Verzögerung und die Kosten für eine Übersetzung können ebenfalls berücksichtigt werden.⁴ Damit kann es sich unter Umständen lohnen, eine Eingabe nur in englischer Sprache einzureichen, insbesondere wenn die Website des Gesuchsgegners in englischer Sprache gestaltet ist oder allenfalls in englischer Sprache korrespondiert wurde.⁵ In solch einem Fall kann der Experte der Gesuchsgegnerin immer noch erlauben, ihre Antwort in der ursprünglichen Registriersprache einzureichen.⁶

3. Parteivorbringen

[Rz 6] Die Gesuchstellerin machte zusammenfassend Folgendes geltend:

- Der Domainname sei absolut identisch mit ihrem offiziellen Namen, was dazu führe, dass Besucher der Domain glauben würden, es handle sich um die offizielle Domain der Gemeinde und dass die Gemeinde den Inhalt gebilligt habe.
- Der Gesuchsgegner habe weder Rechte noch

³ Zur Auslegung der Norm von § 11 UDRP Rules vgl. Fall Nr. D2003-0585 vom 17. November 2003 in Sachen L'Oreal S.A. v. MUNHYUNJA.

⁴ Vgl. Fall Nr. D2006-0334 vom 13. August 2006 in Sachen General Electric Company v. Edison Electric Corp. a/k/a Edison Electric Corp. General Energy, Edison GE, Edison-GE and EEEGE.COM.

⁵ Vgl. beispielsweise Fall Nr. D2008-0400 vom 12. Mai 2008 in Sachen SWX Swiss Exchange v. SWX Financial LTD, wo alle Voraussetzungen für die Führung eines englischsprachigen Verfahrens als gegeben erachtet wurden; im Fall Nr. D2006-0768 vom 8. September 2006 in Sachen Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation v. WUFACAI hatte sich die Gesuchstellerin entschieden, das Gesuch in zwei Sprachen (englisch und chinesisch) einzureichen. Da die Gesuchsgegnerin keine Eingabe einreichte, wurde das Verfahren trotz chinesischem Registrierungsvertrag in englischer Sprache fortgeführt.

⁶ Fall Nr. D2007-0645 vom 30. Juli 2007 in Sachen General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi.

ein berechtigtes Interesse am Domainnamen. Die Website werde von der raelianischen Bewegung betrieben, welche keine Verbindung zur Gemeinde der Gesuchstellerin habe. Es gebe einzig einige wenige Anhänger der Gruppe, welche in der Gemeinde leben. Auch würde der Eindruck entstehen, dass die Einwohner der Gemeinde sich allgemein mit den Ideen der Raelianer identifizieren würden, was nicht der Fall sei.

- Schliesslich sei die Domain bösgläubig angemeldet und genutzt worden, da der Gesuchsgegner diese einzig mit dem Ziel registriert habe, der Gesuchstellerin zuvorzukommen, sie dadurch an der Registrierung zu hindern und in unlauterer Weise mit finanziellen Interessen zu nutzen.
- Aus diesen Gründen sei die Domain der Gesuchstellerin zu übertragen.

[Rz 7] Der Gesuchsgegner auf der anderen Seite machte zusammenfassend Folgendes geltend:

- Die Domain sei aufgrund des «accent grave» des Gemeindepennamens nicht identisch mit Letzterem.
- Aufgrund der Endung «.net», im Gegensatz zu «.ch», erwarte der Besucher weder eine offizielle Seite der Gemeinde noch von ihr gebilligte Inhalte. Zudem werde mit dem Text «Le site officiel de la résistance à la pensée dominante ...ou le site non officiel du petit village de Miège en Valais (Suisse)» auf der Einstiegsseite zum Ausdruck gebracht, dass es sich nicht um eine offizielle Seite der Gesuchstellerin handle.
- Ein Teil der raelianischen Bewegung als Betreiberin der Webseite habe Wohnsitz in der Gemeinde der Gesuchstellerin und sich entschieden, ihre Sicht über die in der Gemeinde der Gesuchstellerin vergangenen und zukünftigen Veranstaltungen und Projekte darzulegen. Somit habe man die Domain nicht registriert, um die Gesuchstellerin an der Registrierung zu hindern.
- Darüber hinaus sei die strittige Domain mindestens ein Jahr nach der Registrierung der Domain «miege.ch» durch den Gesuchsgegner reserviert worden. Zudem habe die Gesuchstellerin niemals versucht, andere Domainnamen wie beispielsweise «miege.com» oder «miege.net» oder «miege.org» zu erwerben.
- Die Domain diene schliesslich nicht kommerziellen Zwecken.

4. Materielles

[Rz 8] Als erstes prüfte der Experte die Voraussetzung, ob die Domain identisch oder verwechselbar mit einer Marke sei («identical or confusingly similar to a trademark»). Vorab stellte der Experte fest, dass die Gesuchstellerin keine

Markenrechte behauptet hatte. Vielmehr beschränkten sich die Ausführungen der Gesuchstellerin darauf, dass der Domainname mit ihrem offiziellen Namen identisch war.

[Rz 9] Der Experte stellte fest, dass es sich beim Zeichen Miège um eine geographische Herkunftsangabe handle und diese grundsätzlich keine Markenrechte begründe, da sie nicht als betrieblicher Herkunftsnachweis aufgefasst werde. Ausnahmsweise könne eine geographische Herkunftsangabe, die nicht als Marke hinterlegt worden sei, Markenrechte im Sinne von § 4 (a)(i) der UDRP begründen, wenn sie im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen benutzt worden sei und dadurch Kennzeichnungskraft erlangt habe, was insbesondere aufgrund der Dauer der Benutzung, Verkaufszahlen, Art und Umfang von Werbung oder Meinungsumfragen nachgewiesen werden könne.

[Rz 10] Die Gesuchstellerin habe in keiner Weise dargelegt, dass das Zeichen Miège im Sinne von § 4 (a)(i) der UDRP Kennzeichnungskraft erlangt habe. Beispielhaft verweist der Experte auf ältere Entscheide, welche geographische Herkunftsangaben betrafen, bei denen die Gesuche jedoch mangels registrierter Markenrechte ebenfalls abgewiesen wurden.⁷

[Rz 11] Da der Gesuchstellerin der Nachweis von Markenrechten nicht gelungen war, obwohl ihr die Beweislast oblag, wurde das Gesuch um Übertragung der Domain abgewiesen. Da die Voraussetzung von § 4 (a) (i) der UDRP nicht erfüllt war, mussten die weiteren Voraussetzungen nicht geprüft werden.

5. Anmerkungen

[Rz 12] Im Gegensatz zum schweizerischen Verfahren betreffend «.ch»-Domainnamen, wo eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts⁸ (z.B. Marke, Firma oder Name) gegeben sein muss, ist im UDRP-Verfahren eine Markenrechtsverletzung (im Sinne der UDRP) nachzuweisen.

[Rz 13] Hat die Gesuchstellerin eine geographische Herkunftsangabe als Marke eintragen können, so kann sie die erste Voraussetzung von § 4 (a) (i) der UDRP erfüllen. So wurden beispielsweise die Domainnamen «skipton.com»⁹ (Skipton ist eine mittelgrosse Stadt in North West Yorkshire), «bayernmunchen.net» und «bayernmuenchen.net»¹⁰ oder

⁷ Exemplarisch wird auf Fall Nr. D2007-1318 vom 29. Oktober 2007 in Sachen Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network und Fall Nr. D2002-1110 vom 26. Februar 2003 in Sachen Empresa Municipal Promoción Madrid S.A.v. Easylink Services Corporation verwiesen.

⁸ Vgl. § 24(c) des Verfahrensreglements für Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domain-Namen.

⁹ Fall Nr. D2000-1217 vom 1. Dezember 2000 in Sachen Skipton Building Society v. Peter Colman.

¹⁰ Fall Nr. D2003-0464 vom 15. Juli 2003 in Sachen FC Bayern München AG v. Peoples Net Services Ltd.

«aberdeenairport.com»¹¹ übertragen und auch in den Verfahren betreffend die Domains «stmoritz.com»¹², «mexico.com»¹³ oder «zermatt.com»¹⁴ Markenrechte anerkannt, wobei die Gesuche aus anderen Gründen abgewiesen wurden. In einem anderen Entscheid, allerdings unter dem vergleichbaren ADR-Verfahren, wurde trotz Vorliegen von Markenrechten das Gesuch um Übertragung der Domain «davos.eu»¹⁵ abgelehnt, weil diese als mit der Domain nicht verwechselbar qualifiziert wurden.

[Rz 14] Können sich die Rechteinhaber nicht nur auf Markenrechte, sondern auch auf andere Kennzeichenrechte, beispielsweise Namensrechte, berufen, so erhöht dies im «.ch»-Verfahren die Chancen eines erfolgreichen Vorgehens entsprechend.¹⁶ In der Schweiz wurde bislang nur ein einziger Entscheid betreffend geographischer Herkunftsangaben in einem «.ch»-Verfahren gutgeheissen; dieser betraf die Domains «schweiz.ch», «suisse.ch» und «svizzera.ch».¹⁷ Abgewiesen wurde hingegen das Gesuch um Übertragung der Domain «lenzerheide-valbella.ch»¹⁸, da es sich hierbei lediglich um eine geographische Region handelte und die Gesuchstellerin keine Kennzeichenrechte nachweisen konnte. Ein Experte gab anlässlich eines «.eu»-Verfahrens in Bezug auf öffentlichrechtliche Körperschaften klar zu erkennen: «The European Legislator did not establish an absolute right for a public body to the sole and exclusive ownership of the .eu domain for the geographical territory for which it was responsible» und lehnte so das Übertragungsgesuch für die Domain «stockholm.eu»¹⁹ ab.

[Rz 15] Die Chancen, erfolgreich ein UDRP-Verfahren mit registrierten Markenrechten von geographischen Herkunftsangaben durchzuführen, sind beschränkt, da es oftmals an der zweiten oder dritten Voraussetzung scheitert. Noch geringer sind allerdings die Chancen, ein solches Verfahren erfolgreich ohne registrierte Markenrechte durchzuführen. Das

WIPO Center führt in seinen unverbindlichen Erklärungen über UDRP-Verfahren aus: «It is very difficult for the legal authority of a geographical area to show unregistered trademark rights in that geographical term on the basis of secondary meaning.»²⁰ Es obliegt demnach dem Gesuchsteller, nachzuweisen, dass sich die geographische Herkunftsangabe im Verkehr für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat. Zu dieser Thematik gibt es weitere ablehnende Leitentscheide, darunter «portofhamina.com» (der Hafen von Hamina wird von der Stadt von Hamina in Finnland betrieben)²¹, «brisbane.com»²² oder «sachsen-anhalt.com».²³ Dass es im Einzelfall selbst für den Experten schwierig sein kann, zu entscheiden, ob unregistrierte Markenrechte vorliegen, zeigt der Entscheid bezüglich der Domain «arena-verona.com», wo sich der Experte schwer tat und ausführte «[t]he question whether, in the case at hand, the Complainant has exclusive rights in the name «Arena di Verona» which might be assimilated to unregistered trademark rights, and the question whether such unregistered rights can grant protection against registration of confusingly similar domain names, are better left in this case to a court of competent jurisdiction, which has authority to decide these questions.»²⁴

[Rz 16] Mit dem vorliegenden Entscheid betreffend die Domain «miege.net» zeigt sich einmal mehr, dass die Erlangung von Domainnamen mit geographischen Angaben über das UDRP-Verfahren mit erheblichen Risiken behaftet ist. Dies insbesondere, wenn keine registrierten Markenrechte bestehen und der Nachweis der Durchsetzung des Zeichens nicht gelingt. Selbst im Falle von vorhandenen Markenrechten ist es für eine Gebietskörperschaft schwierig, eine Übertragung zu erzwingen, da die übrigen zwei Voraussetzungen ebenfalls zu erfüllen sind. Denn oftmals werden geographische Domainnamen gemäss UDRP in berechtigter Weise benutzt, weil sie einen Bezug zur Gebietskörperschaft herstellen. Da ein Entscheid im Rahmen eines UDRP-Verfahrens – im Gegensatz zum ADR-Schiedsverfahren für «.eu» Domains²⁵ – nicht in Rechtskraft erwächst, verbleibt der Gesuchstellerin immerhin die Möglichkeit, die Streitigkeit vor den ordentlichen Gerichten anhängig zu machen.²⁶

¹¹ Fall Nr. D2004-0717 vom 21. Oktober 2004 in Sachen BAA plc, Aberdeen Airport Limited v. Mr. H. Hashimi.

¹² Fall Nr. D2000-0617 vom 17. August 2000 in Sachen Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com

¹³ Fall Nr. D2004-0242 vom 19. Juli 2004 in Sachen Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom Inc.

¹⁴ Fall Nr. D2007-1318 vom 29. Oktober 2007 in Sachen Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network

¹⁵ Fall Nr. 04646 vom 10. Dezember 2007 in Sachen ISI Service GmbH v.H. Klomp.

¹⁶ So wurde beispielsweise das Gesuch um Übertragung der Domain «KOL-ELN2010.eu» gutgeheissen, Fall Nr. 02781 vom 15. November 2006 in Sachen Stadt Koeln v. Tempus Enterprises Ltd.

¹⁷ Fall Nr. DCH2006-0003 vom 24. Mai 2006 in Sachen Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch die Schweizerische Bundeskanzlei v. Stefan Frei.

¹⁸ Fall Nr. DCH2004-0016 vom 5. Oktober 2004 in Sachen Tourismusverein Lenzerheide-Valbella v. Max Bär Ferienwohnungsvermietung.

¹⁹ Fall Nr. 00386 vom 11. Juli 2006 in Sachen Stockholms Stad v. Traffic Web Holding BV.

²⁰ Siehe hierzu WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions vom Februar 2005.

²¹ Fall Nr. D2001-0001 vom 12. März 2001 in Sachen City of Hamina v. Paragon International Projects Ltd.

²² Fall Nr. D2001-0069 vom 14. Mai 2001 in Sachen Brisbane City Council v. Joyce Russ Advertising Pty Limited.

²³ Fall Nr. D2002-0273 vom 8. Juli 2002 in Sachen Land Sachsen-Anhalt v. Skander Bouhaouala.

²⁴ Fall Nr. D2001-0566 vom 25. Juni 2001 in Sachen Fondazione Arena di Verona v. Rainer Klose (RCK Productions Medien GmbH).

²⁵ Art. 22 (13) der Verordnung (EG) Nr. 874/2004; vgl. auch Fall Nr. 03757 vom 14. Januar 2007 in Sachen Reisebüro Bühler GmbH v. Dom.info e.K., Sebastian Dieterle.

²⁶ Vgl. hierzu § 4 (k) der UDRP.

RA Dr. iur. Marco Bundi, LL.M., und RA Benedikt Schmidt,
Meisser & Partner in Klosters

* * *