



Universität Zürich  
Rechtswissenschaftliches Institut

Fachgruppe Handels- und  
Wirtschaftsrecht

Rämistrasse 74  
CH-8001 Zürich  
www.hawi.uzh.ch

Zürich, 2. Dezember 2010  
lic. iur. Fanny Paucker  
Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas Heinemann

## **BUNDESGERICHT, URTEIL VOM 19. JULI 2010, 4A\_168/2010<sup>1</sup> - SCHUTZ VON IM GEMEINGUT STEHENDEN DOMAINNAMEN**

*Das Bundesgericht erkennt, dass einem im Gemeingut stehenden Domeinnamen lauterkeitsrechtlicher Schutz zusteht, wenn besondere Umstände wie eine parasitäre Rufausbeutung gegeben sind.*

### **I. Zusammenfassung**

Die **PNEUS ONLINE HOLDING (POH)**, eine seit dem Jahr 2001 im Genfer Handelsregister eingetragene GmbH, und die deutsche **Delticom AG** bezwecken beide den Verkauf von Autoreifen über das Internet.

Im Mai 2001 schuf die POH den Domainnamen "**www.pneus-online.com**". Im Juni 2001 liess sich Delticom, welche sonst unter "**www.reifendirekt.ch**" auftritt, unter dem Domainnamen "**www.pneuonline.com**" eintragen. Eine durch die POH angebotene Zusammenarbeit scheiterte. Darauf schuf Delticom sechs weitere ähnliche Domainnamen, die mit "ch" und "com"<sup>2</sup> endeten und mit "**www.reifendirekt.ch**" verlinkt wurden. In verschiedenen Inseraten wies die POH auf ihre Tätigkeit und ihren Domainnamen hin, den sie 2004 bei WIPO<sup>3</sup> als Marke registrierte.

---

<sup>1</sup>[http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight\\_simple\\_query&page=1&from\\_date=&to\\_date=&sort=relevance&insertion\\_date=&top\\_subcollection\\_aza=all&query\\_words=4A\\_168%2F2010&rank=1&azaclir=aza&highlight\\_docid=aza%3A%2F%2F19-07-2010-4A\\_168-2010&number\\_of\\_ranks=1](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_168%2F2010&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-07-2010-4A_168-2010&number_of_ranks=1), besucht am 2. November 2010.

<sup>2</sup> Die weiteren Domainnamen lauteten: <www.pneuonline.ch>, <www.pneus-online.ch>, <www.pneuonline.ch>, <www.pneu-online.ch>; <www.pneusonline.com>, <www.pneu-online.com>.

<sup>3</sup> World Intellectual Property Organization.



Die POH erhielt dank ihrer Klage an das Handelsgericht **Lyon** 2008 lauterkeitsrechtlichen Schutz für die Domainnamen mit “**com**“. Die Zivilkammer des **Kantons Genf** sprach der POH im Februar 2010 ebenfalls lauterkeitsrechtlichen Schutz bezüglich der Domainnamen mit “**ch**“ zu. Markenrechtlicher Schutz wurde verneint, da der Domainname zum Gemeingut gehöre. Die Anwendbarkeit von Schweizer Recht war gem. **Art. 110** und **136 IPRG** gegeben, da die Domainnamen an Schweizer Kunden gerichtet waren. Im März 2010 klagte Delticom vor dem Bundesgericht.

## II. Entscheidungsgründe

### A. *Die Rüge einer willkürlichen Feststellung des Sachverhaltes*

Gem. **Art. 105 BGG** legt das Bundesgericht den Sachverhalt zu Grunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Es kann nur **offensichtlich unrichtige Sachverhalte** im Sinne von **Art. 9 BV** überprüfen. Delticom rügte eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung, da die Vorinstanz es unterlassen habe, ein Schieds- und Mediationsverfahren der WIPO in ihr Urteil mit einzubeziehen. Die Normen der SWITCH<sup>4</sup>, WIPO und AEFV<sup>5</sup> halten fest, dass die Verfahren der WIPO die Justiz nicht binden. Somit entspricht die Nichtbeachtung dieser Verfahren **keiner willkürlichen Sachverhaltsfeststellung**.

### B. *Die Marke Pneus-Online als Gemeingut*

Ein Domainname kann gem. **Art. 29 ZGB** dem **Namenschutz**, dem **Firmenschutz** oder dem **Markenschutz** unterstehen. In diesen Fällen kann sein Inhaber dem Dritten dessen Verwendung verbieten. **Art. 29 ZGB** wurde nicht gerügt. Die Handelsregisterbehörde muss den Eintrag der Firma nur gemäss den Kriterien von **Art. 951 Abs. 2 OR** prüfen, was den Richter nicht hindert, weiteres zu prüfen.

Gem. **Art. 13 Abs. 1 MschG** hat der Inhaber das ausschliessliche Recht, seine Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen und über sie zu verfügen, ausser das Kennzeichen gehöre gem. **Art. 2 lit. a MschG** zum **Gemeingut**.

Begriffe, welche die Beschaffenheit eines Gegenstandes **umschreiben**, gehören zum **Gemeingut**. Dies gilt auch bei zusammengesetzten Wörtern. Englischsprachige Begriffe gelten als umschreibend, wenn sie so eindeutig sind, dass auch nicht Englisch sprechende Personen diese verstehen können. Hat ein potentieller Markenname, der dem Gemeingut zuzuordnen wäre, über die Zeit **individualisierenden** Charakter erhalten, ist ihm ausnahmsweise markenrechtlicher Schutz zuzusprechen.

---

<sup>4</sup> Schweizerische Registrationsstelle für Domainnamen.

<sup>5</sup> Verordnung vom 6. Okt. 1997 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich, SR-Nummer 784.104.



Pneu und Online sind **beschreibende** Begriffe, welche im Lauf der Zeit **keinen individualisierenden** Charakter erhalten haben. Das Wort Online in der Wortverbindung Pneus-online ist für nicht Englisch sprechende Personen verständlich. Es ist eindeutig, dass es sich um den Reifenkauf im Internet handelt. Pneus-online fällt somit unter das **Gemeingut** gem. **Art. 2 lit. a MschG** und genießt keinen markenrechtlichen Schutz.

### *C. Der Schutz des Domainnamens unter dem Aspekt des UWG*

Das Prinzip der **Zeitpriorität** reicht bei Abwesenheit eines Immaterialgüterrechtes **nicht** aus, um den Domainnamen dem Erstinhaber zuzusprechen. Das **UWG** ist heranzuziehen. Gem. **Art. 2 UWG** ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen Treu und Glauben verstossende Verhalten widerrechtlich. **Art. 3 lit. d UWG** beschreibt die **Verwechslungsgefahr**.

Das **Bundesgericht** erfordert **besondere Umstände**, wie eine **parasitäre Rufausbeutung** oder **eine vermeidbare Irreführung über die Herkunft**, um die Nachahmung einer gemeinfreien Bezeichnung unlauter erscheinen zu lassen. Das UWG sollte nicht einen Schutz gewähren, den das Markenrecht ausdrücklich verweigert. Jeder sollte die Möglichkeit haben, seine Waren mit beschreibenden Begriffen zu bezeichnen.

Das Bundesgericht bestätigte das Urteil der kantonalen Instanz, welche die **parasitäre Rufausbeutung** annahm, da Delticom nach dem Verhandlungsangebot der POH **mehrere** Domainnamen nachahmte, obwohl sie ab dann hätte wissen müssen, dass die POH schon **viel länger** unter dem genannten Domainnamen auftrat. Das Bundesgericht lässt die Zuordnung der parasitären Rufausbeutung zur **Generalklausel** gem. **Art. 2 UWG** offen<sup>6</sup>.

Da das Bundesgericht und die kantonale Instanz die **parasitäre Rufausbeutung** annahmen, wird **offen gelassen**, ob gem. **Art. 3 lit. d UWG** eine **Verwechslungsgefahr** mit ihrer Voraussetzung der **Kennzeichnungskraft** vorlag. Darum ist nicht auf den Vorwurf der Klägerin einzugehen, die Vorinstanz habe einem nach Markenschutzrecht im Gemeingut stehenden Begriff nach dem UWG Kennzeichnungskraft zugesprochen.

### **III. Zusammenfassende Schlussbetrachtung**

Der Entscheid zählt verschiedene Schutzmöglichkeiten von Domainnamen, wie die Verfahren der WIPO, das Namensrecht im ZGB und die Prüfungsbefugnis der Handelsregisterbehörde auf. Die Nichtanwendung des markenrechtlichen Schutzes bei ei-

---

<sup>6</sup> Beispiele, in welchen die parasitäre Rufausbeutung unter die **Generalklausel gem. Art. 2 UWG** subsumiert wird: Handelsgericht Aargau ("Swisslawyers"), 9. Mai 2000, Akten-Nr. SU. 2000.00003 publiziert in sic! 2000, S.624 ff. oder David Lucas/ Jacobs Reto, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 4. A., Bern 2005, N 67- 69.



nem im Gemeingut stehenden Domainnamen wird genauer erörtert. Das Lauterkeitsrecht soll nicht zur Monopolisierung von Begriffen dienen, die für jedermann zugänglich sein sollten. Andererseits soll nicht ein Missbrauch, wie die parasitäre Rufausbeutung, gerechtfertigt werden. Die Frage, ob ein nach MschG gemeinfreier Begriff nach dem UWG Kennzeichnungskraft haben kann, wird offen gelassen.