

GR_GERICHTE ZFE 2008 3 vom 4. Mai 2009

GR Gerichte, 2009-05-04, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZFE 2008 3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZFE_2008_3)

FR: GR_GERICHTE ZFE 2008 3 du 4 mai 2009

IT: GR_GERICHTE ZFE 2008 3 del 4 maggio 2009

Regeste

Übertragung einer Internet-Domain | Immaterialgüterrecht 20 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO

Erwägungen

E. 2

Die DFL., mit Sitz in Sharjah/Vereinigte Arabische Emirate, hat am 24. September 1998 auf ihren Namen bei der Internet-Domain Registrierungsstelle eNom Inc., Bellevue/Washington/USA, die Internet-Domain <stmoritz.com> registrieren lassen und betreibt unter ihr eine Webseite. Darauf werden gemäss Aktenlage Informationen und Dienstleistungen zu St. Moritz angeboten, aber auch solche, welche mit dem Ort St. Moritz nichts zu tun haben. Insbesondere werden auch Informationen und Dienstleistungen zu anderen schweizerischen und europäischen Städten und Tourismusdestinationen sowie allgemeine Nachrichten aus aller Welt, die aus einem "X. Network" genannten Nachrichtennetzwerk stammen, verbreitet.

E. 3

Es sei vorsorglich die Registrierungsstelle eNom von der Klageeinleitung zu benachrichtigen und anzuweisen, die Domain <stmoritz.com> während des laufenden Verfahrens nicht zu übertragen oder löschen zu lassen.

E. 3.3

Angesichts der vorstehenden Sach- und Rechtslage erübrigt sich eine Erörterung der geltend gemachten Anspruchsgrundlage gemäss UWG (vgl. BSK ZGB I-Bühler, Art. 29 N 75, mit Hinweisen).

E. 04

Mai 2009 war Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi als Vertreter des Klägers anwesend. Für die Beklagte erschien niemand. 2. Abgesehen von Ziffer 2 des Rechtsbegehrens bestätigte der klägerische Rechtsvertreter das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift. Das Rechtsbegehren Ziffer 2 wurde wie folgt neu formuliert:

Seite 4 — 19 "2. a. Es sei festzustellen, dass der Kläger Anspruch auf die Domain <stmoritz.com> hat. b. Der Beklagten sei unter Strafandrohung (Busse) von Art. 292 StGB zu befehlen, innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheids gegenüber der zuständigen Registrierungsstelle die vorbehaltlose Übertragung der Domain <stmoritz.com> auf die Klägerin zu erklären." Zur Begründung der gestellten Rechtsbegehren verwies der klägerische Rechtsvertreter auf die Klageschrift vom 09. September 2008 samt eingelegten Beweisurkunden. 3. Soweit sachdienlich und erforderlich ist auf die Klageschrift und das Beweismaterial nachfolgend einzugehen. II. Erwägungen 1. Die formellen Voraussetzungen für eine Beurteilung dieser Klage durch das Kantonsgericht von

Graubünden sind erfüllt: a. Es handelt sich um einen Anspruch aus unerlaubter Handlung. Ob der Handlungsort – Einspeisung der Domain ins Internet – in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Sitz der Beklagten) oder in den USA (Sitz der Domain-Name Registrierungsstelle eNom Inc.) oder sonst wo liegt, kann offen bleiben. Die umstrittene Domain ist bestimmungsgemäss in der Schweiz und Graubünden abrufbar, was hinreichend ist, um die örtliche Zuständigkeit am Erfolgsort in der Schweiz zu begründen (Art. 129 Abs. 1 Satz 2 IPRG; Urteil Bundesgericht 4C.341/2005 vom 6.3.2007, E. 4.1/4.2; Urteil OLG Karlsruhe vom 9.7.1999, E. II.1, act. B.19). b. Die erstinstanzliche sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts auf Rechtsgebieten, in denen das Bundesrecht eine einzige kantonale Instanz vorsieht (hier zutreffend für die auf Markenrecht gestützten Ansprüche; Art. 58 Abs. 3 MSchG) ist unabhängig vom Streitwert gegeben (Art. 20 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO). Steht ein zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit einer zivilrechtlichen Streitigkeit, für die das entsprechende Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz oder andere Gerichtsstände vorsieht (hier Markenschutz), so kann die Klage wegen unlauteren Wettbewerbs bei derselben Instanz angehoben werden (Art. 12 Abs. 2 UWG). Eine analoge Kompetenzattraktion beim gleichen Gericht findet für die Beurteilung des Unterlassungsbeziehungsweise Übertragungsanspruchs gestützt auf das Namensrecht nach ZGB statt, da sich dieser Anspruch einerseits auf den gleichen Lebenssachverhalt stützt und andererseits in Anbetracht des Justizgewährleistungsanspruchs und zwecks Vermeidung sich wider-

Seite 5 — 19 sprechender Urteile die Rechtsfolgen nicht durch zwei verschiedene Instanzen zu beurteilen sind. c. Schädigerin und Geschädigter haben Sitz beziehungsweise gewöhnlichen Aufenthalt in verschiedenen Staaten; die Beklagte ausserhalb des Anwendungsbezugs des Lugano-Übereinkommens. Handlungs- und Erfolgsort fallen insoweit auseinander, als der Erfolg (auch) in der Schweiz eingetreten ist, wobei die Schädigerin mit letzterem rechnen musste. Anwendbar ist folglich schweizerisches Recht (Art. 133 Abs. 2 IPRG). d. Der Kläger hat den Streitwert mit Fr. 50'000.— beziffert. Von diesem kann in Anwendung von Art. 22 Abs. 3 ZPO ausgegangen werden. e. Rechtshilfweise Zustellungen an die Beklagte konnten an die vom Kläger angegebene und von der Beklagten bei der Registrierungsstelle in den USA hinterlegte Postfachadresse in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht erfolgen. Die weiteren bei der Registrierungsstelle angegebenen Kontaktadressen (Administrative, Billing, Technical) in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind inexistent (act. G.05-21). Die Beklagte ist unbekanntes Aufenthalts (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Sie blieb während des ganzen Verfahrens vollkommen säumig und leistete auch den verlangten Kostenvorschuss nicht, weshalb das Abwesenheitsverfahren durchzuführen und ihr die Entscheidung durch einmalige Publikation des Dispositivs im Amtsblatt des Kantons Graubünden zu eröffnen ist (Art. 39 Abs. 2, Art. 125-133 ZPO). 2.a. Das Internet ist eine globale Vernetzung von elektronischen Informationsquellen, bestehend aus unzähligen elektronischen Rechnern, die mittels einer angepassten Software mit einem Server verbunden sind und miteinander in Kontakt treten können. Damit Informationsaustausch stattfinden kann, muss in diesem Netz jeder Rechner und jede Datenmenge, die sich von anderen abgrenzen will, eindeutig identifizierbar sein. Im Programm für das Betrachten von Webseiten (Webbrowser) dient der URL (Uniform Resource Locator – im Feld Adresszeile/Adressleiste einzugeben und daher auch als Internetadresse bezeichnet) dem Auffinden von Datenquellen und Daten. Von links nach rechts gelesen setzt er sich zusammen aus dem Netzprotokoll (z.B. http:// oder https:// oder ftp://), dem Host (z.B. www.stmorr.ch) und gegebenenfalls dem anschliessenden Pfad

mit weiteren unterscheidbaren Elementen (z.B. /top-events-winter-002-020402-de.php?lang=de). Der Host im URL wird nach dem Domain-Schema zusammengesetzt. Domänen (Domains) kann man sich als eine Art nivellierte Strukturierung der abrufbaren Gesamtinformationsmenge in einzelne, virtuelle Gefässe vorstellen. Der Domain-Name ist ein alphanu-

Seite 6 — 19 merischer Kommunikationsparameter, der die Identifikation der Internet-Domains sowie der Benutzerrechner, die an den Verbindungen in diesem Netz beteiligt sind, ermöglicht. Die technische Aufgabe der Ansteuerung der Maschinen respektive der auf ihnen gespeicherten Datengefässe, aus denen eine Information abrufbar ist, wird vom DNS (Domain Name Service oder Domain Name System) und von der IP (Internet Protokoll)-Adresse (=numerischer Kommunikationsparameter) übernommen. Das DNS ist somit der weltweit auf Servern/Rechnern verteilte, hierarchisch aufgebaute Verzeichnisdienst, der den Namensraum des gesamten Internets verwaltet und ermöglicht, die Einmaligkeit einer Adresse in einer baumartigen Struktur zu gewährleisten. Es dient der Auflösung und Übersetzung der alphanumerischen Internet Domain-Namen in die eindeutigen, aus bis zu 12 durch Punkte gruppierte Dezimalzahlen (technisch eine bis zu 128-stellige Binärzahl) bestehenden IP-Adressen (forward lookup) und umgekehrt (reverse lookup). Diese Einrichtung lässt sich mit einem Telefonbuch vergleichen, einem Verzeichnis also, das die Verknüpfung der Namen der Telefon-Abonnenten mit ihrer ebenso eindeutigen (nur einmal vorkommenden) Telefonnummer enthält. Das DNS bietet folglich eine Vereinfachung, weil Menschen sich Namen, das heisst auf Buchstaben basierende Kennzeichen besser merken können als Zahlengruppierungen. Es lässt sich ohne grossen Aufwand über frei zugängliche Internetdienste (<http://www.ip-plus.ch/tools/>; <http://www.db.ripe.net/whois/>) eruieren, dass beispielsweise hinter der hier strittigen Domain <st.moritz.com> die IP Adresse 195.149.84.58 steht. Domain und IP Adresse müssen nicht notwendigerweise auf den gleichen Inhaber lauten. Ein solches Auseinanderfallen, das über die vorgenannten Internetdienste im Urteilszeitpunkt auch für den hiesigen Fall festzustellen war, ist rechtlich nicht von Belang, weil Streitgegenstand nur die alphanumerische Domain ist. Wird ein Domain-Name von rechts nach links gelesen, unterteilt er sich in einen Bereich der ersten Ebene (TLD, Top Level Domain), einen Bereich der zweiten Ebene (SLD, Second Level Domain) und gegebenenfalls in weitere Unterbereiche. Man unterscheidet zwei Typen von TLDs: generische Domains (gTLD; vergeben von der durch die Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) geführten Internet Assigned Numbers Authority (IANA)), welche in bestimmte Kategorien von Organisationen oder Thematiken eingeteilt sind (z.B. <.com> für kommerzielle Unternehmen mit Handelscharakter, <.edu> für Bildungsinstitutionen, <.gov> für Regierungsorgane usw.) und geographische Domains (ccTLD), deren Kürzel für jedes Land, ähnlich wie die Ländercodes der Post für die postalische Adressierung, aus zwei Buchstaben bestehen (ISO Codes 3166-1: z.B. <.ch> für die Schweiz, <.it> für Italien, <.fj> für Fidji usw.). Die Domain-Namen in der zweiten Ebene (SLD) werden,

Seite 7 — 19 je nach Charakter der übergeordneten TLD, von global oder national operierenden, privaten und (halb)staatlichen Registrierungsstellen vergeben und verwaltet. Für die ccTLDs <.ch> erfolgt dies in der Schweiz durch die Stiftung SWITCH mit Sitz in Zürich (vgl. dazu auch Art. 14 ff. der Verordnung des Bundesrates vom 6. Oktober 1997 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (SR 784.104, AEFV)). Die Registrierung irgendeines Domain-Namens zweiter Ebene (SLD) unter eine bestimmte

TLD steht der Registrierung eines identischen Domain-Namens unter der gleichen TLD bereits technisch entgegen und wird von den Registrierungsstellen regelmässig verweigert (vgl. Art. 2 Ziff. 13 der technischen und administrativen Vorschriften des BAKOM betreffend die Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der zweiten Ebene, die der Internet-Domain ".ch" untergeordnet sind, Ziff. 2.3, SR 784.101.113; Switch, AGB Ziff. 3.1.2, <https://nic.switch.ch/reg/>; eNom Inc., Registration Agreement, <http://www.enom.com/terms/agreement.asp>). Verweigerungsgründe können auch bei gesetzlich geschützten Hoheitszeichen, Abkürzungen, Ursprungsbezeichnungen etc. zum Tragen kommen. Im Übrigen handeln die Registrierungsstellen bei der Zuteilung von freien Domain-Namen nach dem Prinzip der zeitlichen Priorität der eingehenden Registrierungsgesuche (first come, first served; vgl. auch Art. 14 f. Abs. 1 AEFV, Art. 2 Ziff. 13 der technischen und administrativen Vorschriften des BAKOM betreffend die Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der zweiten Ebene, die der Internet-Domain ".ch" untergeordnet sind, Ziff. 4.1.2, SR 784.101.113). b. Auch wenn der Domain-Name in technischer Hinsicht bloss ein Instrument zur Identifizierung eines dem World Wide Web angeschlossenen Rechners und der auf ihm befindlichen Datengefässe ist, bezeichnet er für den Internetbenutzer (Konsumenten und Anbieter) ein Informationsangebot (Homepage, Website, Portal) als solches und erlaubt es, die dahinter stehenden Rechtssubjekte und die Informations-, Dienstleistungs- oder Warenangebote, die damit verbunden sind, zu suchen. Aus dieser Warte ist der Domain-Name eben als Kennzeichen mit einem Namen, einer Firma oder Marke vergleichbar (BGE 126 III 239 E.2b; BSK ZGB I-Bühler, Art. 29 N 9). Obwohl in der Schweiz bezüglich Domain-Namen eine umfassende gesetzliche Regelung zu Verwendbarkeit, Exklusivität und Schutz von Domains sowie eine den Registerbehörden im Marken- oder Firmenrecht vergleichbare staatliche Prüfungsinstanz fehlen, ist die Bildung und Verwendung von Internetadressen nicht dem rechtsfreien Raum überlassen. Die Kennzeichnungsfunktion der Domain-Namen hat zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden. Auf dem Spiel stehen individuell schützenswerte Identifikationsbedürfnisse und

Seite 8 — 19 -ansprüche im weitesten Sinne. Ist das als Domain-Name verwendete Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann der Inhaber der damit verbundenen Ausschliesslichkeitsrechte einem unberechtigten Dritten demnach die Verwendung des Zeichens als Domain-Name grundsätzlich verbieten lassen. Domain-Namen unterstehen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts. Im Fall von Kollisionen derartiger Rechte zwischen verschiedenen Personen ist die am gerechtesten erscheinende Lösung durch Abwägung der gegenseitigen Interessen zu finden (Urteil Bundesgericht 4C.341/2005 vom 6.3.2007, E. 5; Pra 2003 Nr. 3 E. 3 und 4.3.2; BGE 126 III 239 E. 2c; 125 III 91 E. 3c= Pra 88 Nr. 133). 3. Die Klage ist materiell begründet: 3.1.a. Wie aus den eingelegten Statuten des ältesten Verkehrsvereins der Schweiz aus dem Jahre 1930 hervorgeht, lautet der Name des Klägers "Kur- und Verkehrsverein St. Moritz". Er ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB und unter dem genannten Namen im Handelsregister eingetragen. Der Namensschutz ergibt sich aus Art. 29 Abs. 2 ZGB: "Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasset, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme aus Genugtuung klagen." Der Namensinhaber ist befugt, seinen Namen in allen Lebenssituationen als Mittel der Identifizierung einzusetzen (Gebrauchsrecht); er darf seinen Namen auch dazu

verwenden, um Geschäftsbetriebe, selbstgeschaffene Einrichtungen oder Veranstaltungen zu kennzeichnen und kann andere vom Gebrauch ausschliessen. Insoweit Domain-Namen dazu verwendet werden, um sich direkt auf dessen Inhaber zu beziehen, besteht ein Name im Sinne von des Art. 29 ZGB (Kommentar ZGB, Kren Kostki-ewicz/Schwander/Wolf, 2006, N. 6 zu Art. 29 ZGB). Gemäss BGE 116 II 469 setzt Art. 29 Abs. 2 ZGB eine unbefugte Namensanmassung voraus, das heisst eine solche durch Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen des betroffenen Namensträgers, wofür eine allfällige Verwechslungsgefahr hinsichtlich der fraglichen Zeichen erforderlich ist (BSK ZGB I-Bühler, Art. 29 N 31 ff.). Auf diese Prinzipien können sich sowohl Vereine als auch öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten wie auch Kantone, Bezirke und Gemeinden berufen (Urteil Bundesgericht 5C.76/2004 vom 25. Mai 2004 und BGE 117 II 513), womit vorliegend ein Kennzeichen mit Namensschutz gegeben ist. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass eine Namensanmassung nach Art. 29 Abs. 2 ZGB nicht nur bei vollständiger Übereinstimmung, sondern auch bei unberechtigter Übernahme des Hauptbestandteils eines Namens vorliegen kann (BGE 116 II 469, 102 II 166, 90 II 319). Im Verhältnis zum eher banalen, oft vorkommenden Sachbegriff "Kur- und Verkehrsverein" steht

Seite 9 — 19 beim Namen des Klägers der Ausdruck "St. Moritz" als charakteristischer Hauptbestandteil im Vordergrund. Auch Kurzbezeichnungen können dem Namensschutz unterstehen, sofern solche Wortzeichen im Verkehr als Namen aufgefasst werden. Es muss daher von einer Namensähnlichkeit mit dem umstrittenen Domain-Namen <stmoritz> ausgegangen werden. Der Kläger kann somit grundsätzlich den Schutz des Namensrechts gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB anrufen. b. Darüberhinaus erscheint der Kläger nicht nur gestützt auf seinen eigenen Namen "Kur- und Verkehrsverein St. Moritz" zur Anrufung von Art. 29 Abs. 2 ZGB befugt. Er ist gemäss Statuten in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden zur sorgfältigen Pflege des guten Rufes von St. Moritz berufen. Er ist von der gleichnamigen Gemeinde ermächtigt, den Schutz der Persönlichkeits- und Kennzeichnungsrechte am Namen "St. Moritz" durchzusetzen und zum selbständigen Vorgehen gegen die Verwendung dieses Namens in irreführender Art und Weise. Er kann entsprechende Markenrechte erwerben, die Qualität von Produkten mit seinen Kennzeichen überwachen und zur Wahrung der Interessen seiner Mitglieder Prozesse führen. Er hat zudem von der Gemeinde St. Moritz gemäss Gesetz den Einzug und die Verwaltung der Kur- und Sporttaxen und Wirtschaftsförderungsabgaben übernommen. Der Kläger selbst tritt mit dem Namen <stmoritz> unter der ccTLD <.ch> auf (act. B.11, 14, 14a). Die Gemeinde St. Moritz ihrerseits misst offenbar diesem Webauftritt des privaten Kur- und Verkehrsvereins derartige Bedeutung zu, dass sie sich selbst mit der weniger einprägsamen Domain <stmoritz-gemeinde.ch> zufrieden gibt (vgl. <http://www.stmoritz-gemeinde.ch/>). Dies ist nichts Aussergewöhnliches, bedienen sich doch auch andere bekannte bündnerische Tourismusdestinationen dieser Aufteilung von Aufgaben unter verschiedenen Domains auf die öffentlich-rechtliche Körperschaft und eine private Einrichtung (vgl. <http://www.gemeinde-davos.ch> – <http://www.davos.ch>; <http://www.savognin-gr.ch> – <http://www.savognin.ch>; www.scuol.net – www.scuol.ch). Schliesslich lässt auch die Tatsache, dass auf den privatrechtlichen Verein als Allein- oder Mitinhaber über 30 Marken und Kollektivmarken mit dem Gemeinde-Namen "St. Moritz" alleinstehend und mit "St. Moritz" als Kennzeichenbestandteil eingetragen sind, eine diesbezügliche Sonderverbindung zwischen ihm und der öffentlich-rechtlichen Körperschaft Gemeinde St. Moritz als gegeben erscheinen. Der Kläger erscheint im vorliegenden Zusammenhang somit auch

berechtigt, sich direkt auf den Namen der öffentlich-rechtlichen Körperschaft und Territorialgemeinde, das heisst auf die reine (zusatzfreie) Bezeichnung "St. Moritz" zu berufen und diese umfassend zu verteidigen. c. Die Streitparteien befinden sich weder ganz noch teilweise in einer namensrechtlichen Pattsituation. Die Beklagte kann aus ihrem eigenen Namen, der Firma

Seite 10 — 19 "DFL.", von vorneherein keinerlei Namensrechte an "St. Moritz" geltend machen. Es liegt hier in keiner Hinsicht eine namensrechtliche Kollision oder eine so genannten Homonym-Situation vor, wie sie im Fall <montana.ch> teilweise gegeben war (Pra 2003 Nr. 3=BGE 128 III 353). d. Der Inhalt (Informations-, Dienstleistungs- und Warenangebot) der umstrittenen Webseite der Beklagten ist unter dem Aspekt der Namensanmassung gänzlich irrelevant (BGE 128 III 401 E. 7.2.2 – <luzern.ch>; BGE 128 III 363; Urteil vom 7. November 2002, – <djbobo.ch>, sic! 2003, 441 f; sic! 2005, 207; Pra 2003 Nr. 3 E. 4.2.2.1 – <montana.ch>; GRUR 2003 S. 383, OLG Düsseldorf vom 15.7.2003 E. 4). Die für eine technisch funktionsfähige Adressierung notwendige Erweiterung durch einen Ländercode (ccTLD) oder wie hier durch die generische Top Level Domain (gTLD, hier <.com> als Abkürzung für commercial) ist unter dem rechtlichen Aspekt der Namensanmassung ebenso irrelevant. Die Kennzeichnungskraft geht der TLD ab, womit sie a priori ungeeignet ist, Abstand zum Zeichen eines Anderen zu schaffen. Einzig die Second Level Domain ist als namensmässige Benutzung anzusehen (vgl. Urteil OLG Karlsruhe vom 9.7.1999, E. II.2, act. B.19). e. Anders als "Berner Oberland" (BGE 126 III 239 E. 3b) und "Lenzerheide-Valbella" (WIPO Nr. DCH-2004-0016), welche per se gemeinfreie geographische Bezeichnungen darstellen, individualisiert "St. Moritz" eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Die Zeichenfolge "St. Moritz" ist ohne umschreibende Zusätze ein Name, welcher primär (nur) der gleichnamigen Gemeinde im Oberengadin zusteht und, wie im hiesigen Zusammenhang dargelegt, vom Kläger selber beansprucht respektive in seinem eigenem Namen verteidigt werden kann. Allein durch den Gebrauch der nahezu identischen Bezeichnung (stmoritz – St. Moritz) als Second Level Domain in der DNS (Domain Name System) ist die Namensanmassung durch die Beklagte somit manifest (WIPO Nr. DCH2006-0003 – <schweiz.ch>). Für die ccTLD <.ch> sind die Gemeindennamen auf der Gemeindeliste der Registerbetreiberin seit dem 1. April 2007 ausschliesslich für die politischen Gemeinden gemäss Art. 14f Abs. 4 AEFV reserviert (Art. 2 Ziff. 13 der technischen und administrativen Vorschriften des BAKOM betreffend die Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der zweiten Ebene, die der Internet-Domain ".ch" untergeordnet sind, Ziff. 2.4, SR 784.101.113); die Registrierung solcher Domain-Namen durch Dritte wird verweigert (act. B.15b; Switch AGB Ziff. 3.1.2. lit. e; siehe auch die von Switch zu diesem Zweck veröffentlichte Liste der politischen Gemeinden der Schweiz (<http://www.switch.ch/>)). Im hiesigen Streitfall besteht nicht etwa nur eine Anlehnung mit möglicher Verwechslung sondern eine reine Anmassung durch eine nahezu identische Übernahme des Namens. Zwei der drei Unterschiede zwischen <stmoritz> und "St. Moritz" (Kleinschreibung und Leerzeichen) sind im Übrigen rein technisch bedingte Anforderungen an die DNS um die Funktionsfähigkeit des URL überhaupt zu erreichen. f. Durch die Übernahme des Namens einer Gemeinde ohne jeden Zusatz entsteht hochgradige Verwechslungsgefahr; es tritt eine Zuordnungsverwirrung ein, weil der Verkehr im Allgemeinen davon ausgeht, dass es sich um die Domain des Namensinhabers handelt. Selbst die Voranstellung von "info-" vor den Namen einer Gemeinde würde keinen genügenden Abstand schaffen (GRUR 2003 S. 383 und 2007 S.

259, Urteil OLG Düsseldorf vom 15.7.2003, bestätigt vom BGH mit Urteil vom 21.9.2006). Der Schutz ist nicht davon abhängig zu machen, dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben. Sodann genügen auch ideelle Interessen. Rechtswidrige Namensanmassung liegt auch dann vor, wenn der Verletzer den Anschein erweckt, der angemassete Name habe etwas mit seinem eigenen Geschäft zu tun, oder es bestehe eine enge persönliche, ideelle, geistige und/oder geschäftliche Verbindung zwischen den Parteien, die in Tat und Wahrheit fehlt (Pra 2003 Nr. 3 E. 4 – <montana.ch>). Im Fall <luzern.ch> hat das Bundesgericht in Anlehnung an die deutsche Rechtsprechung (<heidelberg.de>, <braunschweig.de>, <celle.de> und <anspach.de>, zitiert bei Rolf H. Weber, E-Commerce und Recht, 2001, S. 175) angeführt, dass der Bekanntheitsgrad der betroffenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft und ihres Namens zu berücksichtigen ist, wenn der Name einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft von einem Dritten ohne jeden Zusatz als Bezeichnung für seine Internetseite übernommen wird. Je grösser der Bekanntheitsgrad ist, desto eher ist eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (BGE 128 III 407 E. 7.2.2; zur Täuschungsgefahr vgl. auch Urteil 6S.127/2002 E. 4 der Ausserordentlichen Kammer des Bundesgerichts vom 2.9.2003 – <bundesgericht.ch>). Der Begriff "St. Moritz" hat im In- und Ausland, namentlich in Verbindung mit Tourismus und Wintersport, einen sehr hohen, exklusive Marktsegmente ansprechenden Bekanntheitsgrad; markenrechtlich handelt es sich wenigstens um ein durchgesetztes Kennzeichen. Bei der reinen Verwendung des Namens eines Staates oder einer Gemeinde als Domain-Name dürfte der geneigte Internetbenutzer von einem Angebot der betreffenden Körperschaft ausgehen, da mit der isolierten Verwendung eines Orts- oder Landesnamens regelmässig das dahinter stehende Gemeinwesen in Verbindung gebracht wird. In Betracht fällt auch, dass neben den Ländern/Staaten in Europa zunehmend die grösseren aber auch die kleinen Kommunen unter ihrem Namen (im Bereich der entsprechenden länderspezifischen ccTLD) Web-Portale aufgebaut haben – in der Schweiz schätzungsweise die Hälfte der rund 3'000 Gemeinden. Der Internetauftritt einer Gemeinde ist faktisch zu einem "must" geworden. Das frühere

Seite 12 — 19 "schwarze Brett" ersetzend, verbreiten die Kommunen über ihre Web-Portale offizielle Informationen über sich, samt solchen – über die reine Staatstätigkeit hinausgehende – Dienstleistungen und Angebote, welche allgemein die Attraktivität ihres Gemeinwesens steigern (Landschaft, Tourismus, Museen, Sportstätten, Gewerbe, Vereinsleben, Veranstaltungen etc.). In der Bildung von Domain-Namen von Gemeinden und Städten hat sich jedenfalls in der Schweiz ein entsprechender Standard entwickelt. Insoweit dürfte der durchschnittliche Internet-Benutzer eine dahingehende Erwartungshaltung haben, dass unter solchen Domain-Namen entsprechende Angebote der Gemeinde selbst zu finden sind, das heisst nicht nur Informationen irgendwelcher Dritter über sie sondern von ihr. 3.2.a. Der Kläger selbst – nicht die Gemeinde St. Moritz – ist sodann Inhaber der aktiven und im Verkehr durchgesetzten Marken P-342618 und P-426956 ST. MORITZ (Schriftzug), welche unter anderem für Dienstleistungen in den Klassen 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28-34, 35, 39, 41 und 42 geschützt sind. Die Marke ST. MORITZ ist jedoch nicht nur in der Schweiz geschützt, sondern weltweit. So ist die aktive IR-Marke 499591 ST. MORITZ seit 1986 in Algerien, Deutschland, Benelux, Ägypten, Spanien, Frankreich, Ungarn, Italien, Lichtenstein, Marokko, Monaco, Mazedonien, Portugal, Demokratische Republik Korea, Rumänien, San Marino, Tschechische Republik, Slowakei, Tunesien, Russland, Vietnam, Serbien und Montenegro in den Klassen 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 34 geschützt. Weiter

besteht für ST. MORITZ auch eine lokale Registrierung Nr. 5169 in den Vereinten Arabischen Emiraten mit Anmeldedatum vom 6. Februar 1994 für die Klasse 25. Die geschützte Marke ST. MORITZ bildet sodann die Second Level Domain des Webauftritts des Klägers unter der ccTLD <stmoritz.ch> und wird auch im Inhalt dieses Informationsangebots, das sich insbesondere an St. Moritz interessierte Besucher richtet, oft verwendet (act. B.11, 14, 14a; <http://www.stmoritz.ch>). b. Das Markenschutzgesetz räumt dem Inhaber einer Marke das ausschliessliche Recht ein, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Er kann anderen verbieten lassen, dasselbe Zeichen zu gebrauchen, namentlich dieses auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (Art. 13 Abs. 1, Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Unter die genannten Verwendungsmedien fällt auch das Internet. c. Die vorgenannte Marken P-342618 und P-426956 wurden am 22. Mai 1985 und 10. November 1994 hinterlegt, so dass grundsätzlich gegenüber der jüngeren

Seite 13 — 19 Registrierung des Domain-Namens <stmoritz.com> vom 24. September 1998 vorgegangen werden kann. Da <stmoritz> und ST. MORITZ nicht nur ein sehr ähnliches Schriftbild aufweisen, sondern in Bezug auf die Aussprache und den Sinngehalt gar absolut identisch sind, ist von einer sehr hohen Zeichenähnlichkeit auszugehen, weshalb, soweit Fehlzurechnungen des Publikums zu befürchten sind, eine Verletzung des ausschliesslichen Rechts des Klägers auf der Hand liegt. Dies insbesondere auch deshalb, weil die beklagte Domain keinerlei abhebenden Zusätze enthält. Die Marke des Klägers ist vollständig in der strittigen Domain enthalten beziehungsweise mit ihr deckungsgleich. Der Klägers verfügt ferner über die bekannte IR Marke Nr. 637263 ST. MORITZ TOP OF THE WORLD (Logo) in über 37 Ländern u.a. für die Klassen 35, 39, 41 und 42. Auch diese Marke ist mit dem beklagten Zeichen verwechselbar, da beide gleich beginnen und sich nur durch den anpreisenden Zusatz TOP OF THE WORLD unterscheiden. d. Mit dem Bundesgericht ist davon auszugehen, dass es auf den Inhalt der Webseite unter der streitbetroffenen Domain nicht ankommt (Urteile Bundesgericht 4C.377/2002 vom 19.5. 2003, E. 2.2. – DEUTSCHE TELEKOM AG und Pra 2003 Nr. 3 – <montana.ch>). Doch selbst wenn es auf den Inhalt der Webseiten ankommen würde, und man die Waren- respektive Dienstleistungsgleichartigkeit nach Art. 3 MSchG in Betracht ziehen müsste, ergäbe sich kein anderes Resultat. Die beklagte Domain verfügt über zahlreiche Werbelinks und -banner auf die Hotellerie und die sportlichen Möglichkeiten in St. Moritz, welche sich somit mit den Klassen 35, 39, 41 und 42 decken. Es sind deshalb nicht nur gleichartige, sondern teilweise identische Waren und Dienstleistungen der geschützten Marke tangiert. e. Die Zeichen ST. MORITZ (fig.) auf der einen und <stmoritz.com> auf der anderen Seite sind aufgrund der teilweise identischen und teilweise ähnlichen Waren sowie der nahezu identischen Zeichen hochgradig verwechselbar. In Anbetracht des strengen Massstabs, der deshalb an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist sowie der mindestens normalen Kennzeichnungskraft der Domain <stmoritz.com> besteht ein grosses Risiko für Verwechslungen, weshalb eine Verletzung des Ausschliesslichkeitsanspruches gegeben ist und ein Anspruch auf Unterlassung besteht.

E. 4

Zu den Rechtsfolgen und Rechtsbegehren:

Seite 14 — 19 a. Der Kläger verlangt, es sei der Beklagten unter Strafandrohung (Busse) von Art. 292 StGB zu verbieten, innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheids, unter dem Kennzeichen und Namen ST. MORITZ oder STMORITZ weiterhin Dienstleistungen

aus dem Bereich Tourismus anzubieten oder zugänglich zu machen. Liegt eine Namensanmassung vor, kann der Kläger unter dem Beseitigungsanspruch grundsätzlich die Unterlassung weiterer Verwendung des Namens durch die Beklagte verlangen. Schützenswertes Interesse an einem richterlichen Unterlassungsbefehl besteht, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten der Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (BGE 124 III 72 E. 2a). Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet (BGE 102 II 122 E. 1). Die Wiederholungsbeziehungsweise Fortsetzungsgefahr ist hier offensichtlich gegeben. Die Aktenlage ergibt Hinweise, dass die Beklagte "Domain-Grabbing" betreibt (act. B.4 und 5), vorallem aber im grossen Stil attraktive fremde Namen und Kennzeichen (z.B. vogue, elle, vanity fair, premiere, match) schmarotzerisch ausnutzt, um Konsumenten auf eine eigene Webseite beziehungsweise in ein Netz von mehreren tausend über Word News Network (<http://www.wn.com/>) verbundenen Webseiten zu locken, wo sie eigene oder Drittangebote an Werbung und allgemeine Tagesnachrichten aus der ganzen Welt verbreitet (act. B.4-7, 13, 13a, 15, 15a). In zwei vom Kläger angestregten Schiedsverfahren vor der WIPO (World Intellectual Property Organisation; Nr. D2000-0617 und D2004-0158) bestritt die Beklagte die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens (act. B.8 und 9), wobei unbeachtlich ist, dass der Kläger in jenen Verfahren – mangels Nachweises bösgläubiger Registrierung und Benutzung der Domain – unterlag. Auffällig ist auch, die Beklagte in den vorgenannten Verfahren aus den Jahren 2000/2004 die strittige Domain noch bei einer anderen Registrierungsstelle registriert hatte (Network Solutions LLC., Herndon/Virginia/USA). Es ist somit das Unterlassungsbegehren samt Strafandrohung gerechtfertigt. Das Unterlassungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 schießt jedoch insofern weit über das Ziel hinaus, als der Kläger das gegen die Beklagte zu erlassende Verbot, weiterhin Dienstleistungen aus dem Bereich Tourismus unter den Namen und Kennzeichen <stmoritz>, <St. Moritz> anzubieten, für sämtliche denkbaren Kommunikationsmittel beantragt. Aus den Akten ergeben sich nämlich keine Hinweise, dass die Beklagte mit anderen Mitteln als dem Internet in die Namens- und Kennzeichenrechte des Klägers eingegriffen hat oder solches zu tun beabsichtigt.

Seite 15 — 19 Es fehlt an einer konkreten Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr. Der Unterlassungsbefehl ist auf das Internet zu beschränken (vgl. auch Urteil OLG Karlsruhe vom 9.7.1999, E. II.4, act. B.19. b. Eine widerrechtlich registrierte Internet Domain kann gelöscht (cancel, deactivate), auf die berechtigte Person übertragen (transfer) oder geändert (otherwise changed) werden (vgl. Ziff. 3 der UDRP von eNom Inc., act. B.25). Der Kläger hat dem Gericht nicht beantragt, nach seiner freien Wahl, die Internet Domain auf sich übertragen zu lassen oder sie löschen zu lassen (damit er sie bei einer anderen Registrierungsstelle auf sich eintragen lassen kann). Er beschränkt sich auf die Übertragung der bei eNom Inc. registrierten Internet Domain <st.moritz.com> auf seine Person und Namen, mit der Konsequenz, dass er anstelle der Beklagten in das – privatrechtliche – Registrierungsverhältnis mit der eNom Inc. eintritt. An diese, mit seinem Rechtsbegehren (Ziffer 2b) getroffene Wahl des Klägers ist das Kantonsgericht, nach der Prozessmaxime, dass nicht mehr oder anderes zuzusprechen ist, als begehrt wird, gebunden. c. Der Kläger liess erstmals an der Hauptverhandlung das Begehren stellen, es sei festzustellen, dass der Kläger Anspruch auf die Domain <stmoritz> habe. Er begründet dies damit, dass ohne

solche richterliche Feststellung erfahrungsgemäss Vollstreckungsprobleme drohten, wobei nicht konkret ausgeführt wurde, welcher Natur diese Probleme sein könnten. Ob es sich um eine zulässige Klageänderung handelt, kann offen bleiben. Die Aufnahme als selbständige Feststellung ins Dispositiv der Entscheidung ist unzulässig, weil unnötig. Bei Namensanmassungen hat die unter Umständen zulässige Feststellungsklage die Widerrechtlichkeit einer sich weiterhin störend auswirkenden Verletzung des Namensrechts zum Gegenstand (BSK ZGB I-Bühler, Art. 29 N 66). Eine solche Widerrechtlichkeits-Feststellung begehrt der Kläger aber nicht. Der klägerseits angestrebte Rechtsschutz beschränkt sich sachlich auf negatorische und reparatorische Ansprüche; er kann voll und ganz mit dem gestellten Unterlassungs- und einem Gestaltungsbegehren erreicht werden. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die besagte Feststellung in den Erwägungen der Entscheidung mehrmals getroffen wurde. Ferner setzen die Dispositivziffern 2 und 3 denklogisch notwendigerweise voraus, dass der Kläger Anspruch auf die Übertragung der strittigen Domain hat. Die klägerischen, nicht weiter substantiierten Bedenken hinsichtlich der Vollstreckung sind nicht zu teilen. Für die Zwecke der Vollstreckung in den USA ist davon

Seite 16 — 19 auszugehen, dass der Kläger der Registrierungsstelle das ganze, übersetzte Urteil vorzulegen haben wird (act. G.01), womit die Adressatin den Übertragungsanspruch den hiesigen Urteils Erwägungen entnehmen kann. Die betroffene Registrierungsstelle eNom Inc. sieht in ihrer eigenen Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP, übernommen von der diesbezüglich anerkannten Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [ICANN]; act. B.20, B.25; vgl. auch <http://www.enom.com/terms/drp.asp> und <http://www.icann.org/en/udrp/#udrp>), die Teil der AGB jeder mit ihr abgeschlossenen Registrierungsvereinbarung sind, nämlich Folgendes vor: "3. Cancellations, Transfers, and Changes. We will cancel, transfer or otherwise make changes to domain name registrations under the following circumstances: ... b. our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent jurisdiction, requiring such action" (eine analoge Bestimmung enthalten die AGB von Switch: <https://nic.switch.ch/reg/>, Preise und Bedingungen, AGB Ziff. 3.2.2.c). Diese vertragliche Registrierungsvereinbarung zwischen der Beklagten und der Registrierungsstelle eNom Inc. lässt erwarten, dass die Registrierungsstelle der vorliegenden richterlichen Entscheidung Folge leisten und die Domain <stmoritz.com> ohne weiteres auf den Kläger übertragen wird. Dies um so mehr, als eNom Inc. auf Benachrichtigung durch den Kläger die im Streit liegende Domain vorsorglich gesperrt hat (act. G.01) und dieser Zustand auch noch im Zeitpunkt des Urteils über den Dienst "whois?" auf der Webseite der Registrierungsstelle festgestellt werden konnte. Der Rechtsschutz erfordert somit auch unter diesem Aspekt nicht, darüberhinaus eine richterliche Feststellung auch ins Urteilsdispositiv aufzunehmen. d. Der Kläger begehrt schliesslich, der Beklagten sei unter Strafandrohung (Busse) von Art. 292 StGB zu befehlen, innert 10 Tagen nach Rechtskraft dieses Entscheids gegenüber der zuständigen Registrierungsstelle die vorbehaltlose Übertragung der Domain <stmoritz.com> auf die Klägerin zu erklären. Zwar ist eine Klage auf Abtretung beziehungsweise Übertragung eines Internet Domain-Namens nicht ausdrücklich vorgesehen, während Art. 53 MSchG dem besser Berechtigten erlaubt, zur Verhinderung von Usurpation anstatt auf Nichtigkeit der Markeneintragung auch auf Übertragung zu klagen. Es ist indessen erkannt, dass die Verpflichtung des Usurpators zur Abgabe entsprechender Erklärungen gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen zulässig ist (Urteil Bundesgericht 4C.341/2005 vom

6.3.2007, E. 5.; BGE 128 III 401 nicht publ. E. 8, publ. in sic! 12/2002 S. 860, 4C.9/20024C.341/2005 vom 6. März 2007 – La Suisse; BSK ZGB I-Bühler, Art. 29 N 69).

Seite 17 — 19 Insoweit sich der richterliche Befehl an die Beklagte richten soll, ist das Begehren den legitimen Bedürfnissen des Klägers allerdings wenig dienlich. Im Speziellen ist angesichts des bisherigen Verhaltens der Beklagten und des Umstandes, dass sie unbekanntes Aufenthaltsort ist, von vorneherein absehbar, dass eine solche Erklärung von ihrer Seite nicht erhältlich sein wird. Daran würde auch eine allfällige Verbindung mit der Strafdrohung nichts ändern. Das Leistungsbegehren des Klägers zielt sodann auf Abgabe einer Erklärung der Beklagten gegenüber der Registrierungsstelle. Diese Erklärung wäre zweifach rechtsgestaltender Natur: Es soll 1. die Registrierungsvereinbarung zwischen der Registrierungsstelle und der Beklagten aufgehoben und 2. eine neue Registrierungsvereinbarung zwischen der Registrierungsstelle und dem Kläger eingegangen werden. Letzteres lässt sich durch eine einseitige Erklärung der Beklagten gegenüber der Registrierungsstelle nicht bewerkstelligen; hierzu bedarf es der Mitwirkung des Klägers beziehungsweise eines richterlichen Befehls an die Adresse der Registrierungsstelle. So wie das Begehren formuliert ist, steht es sodann im Widerspruch zu Art. 254 ZPO. Der beantragte Befehl an die Beklagte erscheint als überflüssiger Umweg, sieht doch Art. 254 ZPO für den hier eintretenden Fall, dass der Beklagte zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt wird, stattdessen vor, dass die Erklärung durch das Urteil ersetzt wird. Es ist das Gericht, das diese Erklärung abgibt. Die gegenüber der Registrierungsstelle Wirkung entfaltende Übertragungserklärung ist daher – unter Auslassung der Beklagten – direkt ins Urteilsdispositiv aufzunehmen. e. Als vorsorgliche Massnahme gemäss Art. 51 Abs. 3 ZPO beantragte der Kläger, dass die Registrierungsstelle eNom Inc. vom Gericht über die vorliegende Streitache zeitlich vor der Beklagten informiert und ausdrücklich auf ihre Pflichten gemäss Ziff. 8.a. ihrer AGB (you may not transfer your domain name registration to another holder during a pending court proceeding regarding your domain name unless the party to whom the domain name registration is being transferred agrees, in writing, to be bound by the decision of the court) hingewiesen werde. Davon konnte Abstand genommen werden, nachdem der Kläger die Registrierungsstelle selbst über den Prozess informierte, worauf die Registrierungsstelle die streitbetreffende Domain von sich aus einstweilen sperrte (act. G.01). Der Kläger hat indessen weder ein Haupt- noch ein Eventualbegehren gestellt, es sei das Urteil auch der Registrierungsstelle in den USA mitzuteilen oder es sei diese direkt durch das Kantonsgericht zur Übertragung der strittigen Domain anzuweisen.

Seite 18 — 19 Es obliegt dem Kläger für die Vollstreckung des Urteils in den Vereinigten Staaten besorgt zu sein.

E. 5

Die unterlegene Beklagte wird kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 122 Abs. 1 und 2 ZPO). Die amtlichen Gerichtskosten sind in Anwendung von Art. 2 lit. d, Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 lit. a des Kostentarifs im Zivilverfahren auf Fr. 10'320.— festzusetzen (Gerichtsgebühr Fr. 10'000.—, Schreibgebühr Fr. 320.—). Das klägerische Begehren um Zusprechung einer Prozessentschädigung ist unbefristet und der Rechtsvertreter hat auch keine Honorarnote eingelegt, sodass die Entschädigung nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen ist. Ein Betrag von 8'000 Franken (MWST eingeschlossen) ist dem Aufwand und der Bedeutung der Sache angemessen. III.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.