

Obergericht des Kantons Zürich

I. Zivilkammer



Geschäfts-Nr.: NP180031-O/U

Mitwirkend: Oberrichterin Dr. L. Hunziker Schnider, Vorsitzende, Oberrichterin Dr. S. Janssen und Oberrichter lic. iur. A. Huizinga sowie Gerichtsschreiberin lic. iur. L. Stünzi

Urteil vom 4. Februar 2019

in Sachen

A._____ SA,

Klägerin und Berufungsklägerin

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. X._____

gegen

B._____ SA,

Beklagte und Berufungsbeklagte

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____

betreffend **Forderung**

Berufung gegen eine Verfügung des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung, vom 2. November 2018 (FV180123-L)

Erwägungen:

A. Sachverhalt und Prozessgeschichte

1. Die Klägerin und Berufungsklägerin (fortan Klägerin) wie auch die Beklagte und Berufungsbeklagte (fortan Beklagte) sind Aktiengesellschaften mit Sitz im Kanton Waadt. Sie bildeten zusammen mit zwei weiteren Gesellschaften ein Konsortium namens "C._____", welches im Jahr 2014 aufgelöst wurde. Die Parteien sind sich uneinig, wem der am 12. Januar 2009 registrierte Domain-Name "C._____.sa.ch" zusteht. Die Beklagte gelangte daher im Jahr 2017 an die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (fortan OMPI), deren Schlichtungsverfahren mit Entscheid vom 22. Dezember 2017 seinen Abschluss fand. Die zuständige Schlichterin kam zum Schluss, die Klägerin habe der Beklagten den strittigen Domain-Namen zu übertragen (Urk. 4/2).

2. Die Klägerin verlangt im vorliegenden, am 11. Juni 2018 bei der Vorinstanz anhängig gemachten Verfahren die Aufhebung des Entscheides der OMPI und begehrt die Feststellung, dass die Klägerin Halterin des streitgegenständlichen Domain-Namens sei (Urk. 2). Die Vorinstanz trat mit Verfügung vom 2. November 2018 mangels sachlicher Zuständigkeit nicht auf die Klage ein (Urk. 29).

3. Hiergegen erhob die Klägerin innert Frist Berufung und stellte folgende Anträge (Urk. 33 S. 2):

- " 1. Es sei Ziffer 1 der Verfügung des Bezirksgerichtes Zürich vom 2. November 2018 aufzuheben.
2. Es sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zwecks materieller Behandlung derselben zurückzuweisen.
3. Es seien Ziffern 3 und 4 der Verfügung des Bezirksgerichtes Zürich vom 2. November 2018 aufzuheben, und es seien die Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Ausgang des Verfahrens entsprechend neu zu regeln.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Berufungsbeklagten (zuzüglich MwSt.)."

4. Da sich die Berufung sogleich als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden.

B. Sachliche Zuständigkeit

1. Gemäss Art. 6 Abs. 1 ZPO können die Kantone ein Fachgericht bezeichnen, das als einzige kantonale Instanz für handelsrechtliche Streitigkeiten zuständig ist (Handelsgericht). Die Kantone können das Handelsgericht gemäss Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO überdies zuständig erklären für Streitigkeiten nach Art. 5 Abs. 1 ZPO. Der Kanton Zürich hat von den Kompetenzen gemäss Art. 6 Abs. 1 und Abs. 4 ZPO in § 44 lit. a und lit. b GOG Gebrauch gemacht. Danach beurteilt das Handelsgericht des Kantons Zürich als einzige Instanz handelsrechtliche Streitigkeiten im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a-e und h ZPO und Streitigkeiten im Sinne von Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 lit. b ZPO, deren Streitwert mindestens Fr. 30'000.– beträgt. Es ist vorliegend unbestritten, dass die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist und dass beide Parteien im Handelsregister eingetragen sind (Urk. 4/5 und Urk. 4/7). Strittig ist demgegenüber die Bezifferung des Streitwertes, von welchem die Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht i.S.v. Art. 6 Abs. 2 lit. b ZPO i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG abhängt.

2. Die Vorinstanz ist von einem Streitwert von über Fr. 30'000.– ausgegangen. Zur Begründung führte sie an, das Bundesgericht nehme bei Streitigkeiten um Domain-Namen mangels besonderer Anhaltspunkte einen Streitwert von rund Fr. 100'000.– an. Es seien vorliegend keine besonderen Anhaltspunkte auszumachen, welche es rechtfertigen würden, von dieser Rechtsprechung abzuweichen und einen tieferen Streitwert anzunehmen. Die Zuständigkeit liege damit beim Handelsgericht (Urk. 34 S. 4-8). Unabhängig davon leite sich die Zuständigkeit des Handelsgerichts auch aus Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO ab, wonach das Handelsgericht für Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma zuständig sei (Urk. 34 S. 8-10).

3. Die Klägerin hält im Berufungsverfahren zusammengefasst daran fest, dass die von ihr ins Feld geführten Argumente eine Abweichung von der bundesgerichtlichen Streitwertbeziehung rechtfertigen. So sei die im Streit stehende Domain im Unterschied zu den Domainnamen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGer 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 ["www.maggi.com"]; BGer 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 [www.bsa.ch]) völlig unbekannt. Der Begriff "C.____sa" werde im Internet kaum gesucht und weise dementsprechend eine schwache Präsenz auf. Hinzu komme, dass die streitgegenständliche Domain aufgrund der geringen Qualität des Namens (schlechte Einprägsamkeit, schwache Wirkung nach aussen) keinen wesentlichen Wert aufweise (Urk. 33 S. 3).

Wie die Vorinstanz in diesem Zusammenhang zutreffend ausgeführt hat, rechtfertigt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bezüglich der Streitwertfestsetzung bei Streitigkeiten über Domain-Namen keine Anlehnung an immaterialgüterrechtliche Schutzrechte (vgl. Urk. 34 S. 7 m.V.a. BGer 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E. 5). Für die Streitwertbeziehung ist daher nicht relevant, ob ein starkes oder schwaches Schutzrecht in Frage steht oder stehen könnte. Bekanntheitsgrad und Namensqualität sind klassische Faktoren zur Bestimmung der Stärke eines Schutzrechtes und können daher für die Streitwertbeziehung nicht herangezogen werden. Daran ändert nichts, dass die Klägerin die Meinung vertritt, sie habe ihren Anspruch nicht immaterialgüterrechtlich begründet (Urk. 33 S. 5). Bereits aus dem Entscheid der OMPI geht hervor, dass sich die Beklagte im Schlichtungsverfahren auf den Firmenschutz gemäss Art. 956 OR berufen hatte (Urk. 14/1 S. 3), womit klar sein dürfte, dass auch im vorliegenden Verfahren die Berechtigung am streitgegenständlichen Domain-Namen unter immaterialgüterrechtlichen Gesichtspunkten beurteilt werden wird. Unabhängig davon hängt auch in dem von der Klägerin als Anspruchsgrundlage angeführten Namensrecht die Frage der Kennzeichnungskraft eines Zeichens u.A. von der Verbreitung und Bekanntheit sowie der Aussenwirkung des in Frage stehenden Zeichens ab. Bei den von der Klägerin angeführten Punkten handelt es sich damit um Fragen, die Gegenstand der materiell-rechtlichen Beurteilung sein werden. In Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung erscheint ein Einbezug solcher Faktoren in die Streitwertbeziehung nicht angezeigt.

4. Damit verbleibt noch das von der Klägerin als Begründung angeführte fehlende Marktpotential des im Streit stehenden Domain-Namens. Sie macht in diesem Zusammenhang geltend, bei der streitgegenständlichen Domain handle es sich im Gegensatz zu denjenigen gemäss zitierter Rechtsprechung des Bundesgerichts um eine sog. nackte Domain, welche nicht als Website genutzt werde. Da die Domain im Internet nicht aufgeschaltet sei, generiere sie auch keinen Umsatz und keinen Gewinn und weise demzufolge keinen Marktwert auf (Urk. 33 S. 4 f.).

Es ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass der Umstand, dass es sich bei der streitgegenständlichen Domain um eine nackte Domain handelt, keine Abweichung von der bundesgerichtlichen Streitwertvorgabe rechtfertigt. Im Entscheid des Bundesgerichts betreffend die Domain "www.maggi.com" wurde der Streitwert auch auf Fr. 100'000.– beziffert, obwohl die Domain im Zeitpunkt des Verfahrens von einer Privatperson allein zu privaten Zwecken als sog. Familienhomepage betrieben wurde (BGer 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005). Es ist davon auszugehen, dass durch das Betreiben einer solchen Familienhomepage auch kein Umsatz oder Gewinn generiert wird. Offensichtlich erachtet das Bundesgericht die aktuelle Verwendung des Domain-Namens nicht als streitwertrelevant. Dies macht insofern Sinn, als dass das Streitinteresse in einem solchen Fall in erster Linie in der Abwehr einer Nutzung des Domain-Namens durch einen Dritten resp. einen anderen Marktteilnehmer liegt. Für die Streitwertbeziehung kann es daher nicht darauf ankommen, wie die Domain aktuell verwendet wird und ob damit ein Umsatz oder Gewinn generiert wird.

5. Weitere Umstände, welche eine Abweichung von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezüglich Streitwertfestsetzung rechtfertigen würden, bringt die Klägerin nicht vor. Es ist damit festzuhalten, dass die Vorinstanz in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Recht von einem Streitwert von über Fr. 30'000.– ausgegangen ist. Damit ist für die Beurteilung der vorliegenden Klage das Handelsgericht zuständig (Art. 6 Abs. 2 ZPO).

6. Weitere Ausführungen zur Frage, inwiefern die Zuständigkeit des Handelsgerichts auch auf Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO gestützt werden kann, erübrigen sich vor diesem Hintergrund grundsätzlich. Einzig der Vollständigkeit halber sei angefügt,

dass das klägerische Argument, wonach gemäss Lehre und Rechtsprechung Rechtsbegehren bezüglich Domain-Namen keine Auseinandersetzungen über Firmenrechte darstellen, nicht zielführend ist. Wie die Klägerin zutreffend anführt, gilt dies nur, wenn die Firmenrechte nicht mit anderen Rechtsansprüchen gemäss Art. 5 ZPO, so insbesondere Lauterkeitsrechten, kombiniert werden (Urk. 33 S. 5). Aus dem Entscheid der OMPI geht hervor, dass sich die Beklagte im Schlichtungsverfahren auf ihr Firmenrecht berufen und ebenso einen Verstoss gegen das UWG geltend gemacht hat (Urk. 14/1 S. 3). Auch die Klägerin hat sich im Übrigen im Schlichtungsverfahren vor der OMPI auf einen UWG-Verstoss berufen (Urk. 14/1 S. 4). Es erscheint damit klar, dass die vorliegende Domain-Streitigkeit sehr wohl eine Auseinandersetzung über Firmenrechte darstellen wird. Die Zuständigkeit des Handelsgerichts wäre daher auch gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO gegeben.

7. Insgesamt erweist sich die Berufung als unbegründet, weshalb sie abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen ist.

C. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1. Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 2 lit. a, c und d, § 4 Abs. 1 und 2, § 10 Abs. 1 sowie § 12 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG) auf Fr. 4'375.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind sie der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO).

2. Parteientschädigungen sind für das Berufungsverfahren nicht zuzusprechen: Der Klägerin zufolge ihres Unterliegens, der Beklagten mangels relevanten Aufwands (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Es wird erkannt:

1. Die Berufung wird abgewiesen und die Verfügung des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Zürich, 10. Abt., vom 2. November 2018 wird bestätigt.

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 4'375.– festgesetzt.
3. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
4. Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Bezirksgericht Zürich, 10. Abt., je gegen Empfangsschein.

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt über Fr. 30'000.–.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.

Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.

Zürich, 4. Februar 2019

Obergericht des Kantons Zürich
I. Zivilkammer

Die Präsidentin:

Die Gerichtsschreiberin:

Dr. L. Hunziker Schnider

lic. iur. L. Stünzi

versandt am:
mc