

Cases and Deals

Hepp Wenger Ryffel verteidigt Internet-Domain <st-one.ch> der Hans Eisenring AG erfolgreich gegen Stone Group AG

Die Hans Eisenring AG war im Juli 2016 von der Stone Group AG aufgefordert worden, die Verwendung der Bezeichnung ST-ONE für eine Naturstein-Kücheninsel sowie die entsprechende Verwendung der Internet-Domain <st-one.ch> zu unterlassen. Die Stone Group AG ist Inhaberin zweier Wort-/Bildmarken; sie sah ihre Marken- und Firmenrechte verletzt und rügte zudem einen vermeintlich unlauteren Wettbewerb.



Naturstein-Kücheninsel ST-ONE®
Kitchen island ST-ONE® with natural stone

Auf der strittigen Domain <st-one.ch> werden keine Inhalte angezeigt; Internetnutzer werden stattdessen auf die Domain <eisenring-kuechenbau.ch> der Gesuchsgegnerin umgeleitet, wo unter anderem die Kücheninsel ST-ONE® angeboten wird.

Vorprozessuale Vergleichsgespräche verliefen fruchtlos. In einem von der Stone Group AG bei der WIPO angestregten Streitbeilegungsverfahren betreffend die Domain <st-one.ch> hat die Hans Eisenring AG nun vollumfänglich obsiegt.

Der Expertenentscheid hält fest, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen dem streitigen Domainnamen und den Kennzeichen der Gesuchstellerin besteht. Die Marke ST-ONE®, an der die Gesuchsgegnerin ein Nutzungsrecht genießt, zeichne sich durch eine gewisse Originalität aus, indem das Wort „stone“ in einzelne Bestandteile zerlegt wird („st“ und „one“), die vom durchschnittlich aufmerksamen Internetbenutzer wohl durchaus erkannt werden dürften. Der Internetnutzer sei somit in der Lage, die Marke ST-ONE® der Gesuchsgegnerin und den streitigen Domainnamen von den (gemeinfreien bzw. schwachen) Kennzeichen der Gesuchstellerin zu unterscheiden.

Der Antrag auf Übertragung des Domainnamens <st-one.ch> wurde abgewiesen.

Gesuchstellerin

[Stone Group AG](#)

Hepp Wenger Ryffel successfully defends internet domain <st-one.ch> of Hans Eisenring AG against Stone Group AG

Hans Eisenring AG had received a cease-and-desist letter from Stone Group AG back in July 2016, requesting to refrain from use of the name ST-ONE for a kitchen island with natural stone, and the respective use of the internet domain <st-one.ch>. Stone Group AG is proprietor of two figurative trademarks and alleged infringement of its trademark and company rights, as well as unfair competition.

No contents are displayed directly on <st-one.ch>; users are rather redirected to the respondent's domain <eisenring-kuechenbau.ch> where inter alia the kitchen island ST-ONE® is offered for sale.

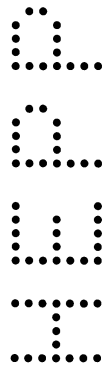
Previous settlement discussions had been unsuccessful. Stone Group AG then lodged domain name dispute resolution proceedings at WIPO with respect to the domain <st-one.ch>, but their request has now been dismissed entirely.

The expert's decision holds that there is no likelihood of confusion between the domain under dispute and the claimant's IP rights. The registered trademark ST-ONE® (for which the respondent holds a right to use) has a certain degree of originality since the word "stone" is fragmented ("st" and "one") which will be duly recognized by the internet user with average attention. Thus, the internet user is able to differentiate the respondent's trademark ST-ONE® and the domain under dispute from the claimant's trademark and company rights (which are public domain or only weakly characterizing).

The claimant's request that the domain <st-one.ch> be transferred has thus been dismissed.

Claimant

[Stone Group AG](#)



Vertreter der Gesuchstellerin

[Karl MATHIS \(MSG Rechtsanwälte & Notare\)](#)

Gesuchsgegnerin

[Hans Eisenring AG](#)

Vertreter der Gesuchsgegnerin

[Dr. Martin WILMING \(Hepp Wenger Ryffel\)](#)
[Suzana TOMAS \(Hepp Wenger Ryffel \(bis 31.12.2016\)\)](#)

Forum

[WIPO](#)
[Streitbeilegungsverfahren für .CH Domain-Namen](#)

Aktenzeichen

[DCH2016-0023](#)
Expertenentscheid vom 05. Dezember 2016

Experte

[Tobias ZUBERBÜHLER](#)

—

Kontakt

Hepp Wenger Ryffel AG
Dr. Martin WILMING
Friedtalweg 5
CH-9500 Wil

Tel.: +41 (0)71 913 9555
Fax: +41 (0)71 913 9556

martin.wilming@hepp.ch
www.hepp.ch

Claimant's representatives

[Karl MATHIS \(MSG Attorneys at Law & Notaries\)](#)

Respondent

[Hans Eisenring AG](#)

Respondent's representatives

[Dr. Martin WILMING \(Hepp Wenger Ryffel\)](#)
[Suzana TOMAS \(Hepp Wenger Ryffel \(bis 31.12.2016\)\)](#)

Forum

[WIPO](#)
[Domain Name Dispute Resolution Service für .CH](#)

Case No.

[DCH2016-0023](#)
Expert decision of 05 December 2016

Expert

[Tobias ZUBERBÜHLER](#)

—

Contact

Hepp Wenger Ryffel AG
Dr. Martin WILMING
Friedtalweg 5
CH-9500 Wil

Tel.: +41 (0)71 913 9555
Fax: +41 (0)71 913 9556

martin.wilming@hepp.ch
www.hepp.ch

