

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Swiss Life AG und Swiss Life Geistiges Eigentum Verwaltung AG gegen
SWISSIMMO INTERNATIONAL REAL ESTATE, Marcel Soppla
Verfahren Nr. D2022-3217

1. Die Parteien

Beschwerdeführerinnen sind die Swiss Life AG, Schweiz, und die Swiss Life Geistiges Eigentum Verwaltung AG, Schweiz, beide vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partners, Schweiz.

Beschwerdegegner ist Marcel Soppla, SWISSIMMO INTERNATIONAL REAL ESTATE, Schweiz.

2. Domänenname und Domainvergabestelle

Der streitige Domänenname <swisslife.properties> (der „Domänenname“) ist bei united-domains AG (die „Domainvergabestelle“) registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging am 31. August 2022 per E-Mail beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) ein. Am selben Tag ersuchte das Zentrum die Domainvergabestelle um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domännennamens. Am 1. September 2022 übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, unter Offenlegung der Identität des Domännennamensinhabers sowie seiner Kontaktangaben, welche vom in der Beschwerde angegebenen Beschwerdegegner und dessen Kontaktangaben abwichen. Am 9. September 2022 teilte das Zentrum den Beschwerdeführerinnen per E-Mail die von der Domainvergabestelle offengelegten Angaben über den Domännennamensinhaber mit und forderte sie auf, eine Ergänzung zur Beschwerde einzureichen. Der Beschwerdeführer reichte am 12. September 2022 eine Ergänzung zur Beschwerde ein.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die Beschwerdeergänzung den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) entsprechen.

Gemäß Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 15. September 2022 eingeleitet. Gemäss Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 5. Oktober 2022. Am 13. September 2022 und am 3. November 2022 sandte der Beschwerdegegner dem Zentrum je eine E-mail (und zwar

mittels einer E-Mail-Adresse, welche von derjenigen abwich, die von der Domainvergabestelle mit ihrem Prüfungsergebnis mitgeteilt wurde), jedoch ohne inhaltlich zur Beschwerde Stellung zu nehmen. Das Zentrum schickte dem Beschwerdegegner am 3. und am 7. November 2022 eine Nachricht zur Bestätigung seiner Identität.

Am 8. November 2022 begann das Zentrum mit der Bestellung des Beschwerdepanels. Am 9. November 2022 erhielt das Zentrum eine E-Mail von einer Drittperson, die jedoch dieselbe E-Mail-Adresse verwendete wie in den E-Mails vom 13. September 2022 und 3. November 2022.

Am 23. November 2022 bestellte das Zentrum Lorenz Ehrler als Einzelbeschwerdepanel („Beschwerdepanel“). Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde und hat gemäss Paragraph 7 eine Annahme-, Unbefangenheits- und Unabhängigkeitserklärung abgegeben.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdeführerinnen gehören zur SWISS LIFE-Gruppe, dem grössten Lebensversicherer der Schweiz. Den Namen SWISS LIFE trägt die Gruppe seit 2002. Sie gehört zu den 15 grössten europäischen Versicherungsgesellschaften nach Vermögenswerten und ist die viertgrösste nach Marktwert. In der Forbes-Liste der “World’s Best Regarded Companies” 2019 rangiert sie auf Platz 125. Die SWISS LIFE-Gruppe besitzt ein bedeutendes, internationales Markenportfolio SWISS LIFE. Beispielsweise lassen sich die Unionsmarke SWISS LIFE, EM-003438413 und die schweizerische Marke SWISS LIFE, CH-491528 nennen, welche beide für verschiedene Dienstleistungen und Waren registriert sind. Neben zahlreichen Marken besitzt die Gruppe auch viele Domännennamen mit dem Hauptbestandteil SWISS LIFE, so etwa <swisslife.ch>, <swisslife.de>, <swisslife.com> etc. Unbestreitbar verfügt die SWISS LIFE-Gruppe mindestens in der Schweiz, aber auch im Ausland, über einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. In der Schweiz ist die Marke SWISS LIFE mit grösster Wahrscheinlichkeit eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 des schweizerischen Markenschutzgesetzes.

Der strittige Domänenname <swisslife.properties> wird nicht aktiv genutzt und ist insbesondere nicht mit einer Website verbunden. Der strittige Domänenname wurde am 20. Mai 2020 registriert.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführer(in)

Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, dass der Domänenname <swisslife.properties> des Beschwerdegegners den SWISS LIFE-Marken zum Verwechseln ähnlich sei und dass SWISS LIFE eine bekannte, wenn nicht berühmte Marke in der Versicherungsbranche sei.

Darüber hinaus machen die Beschwerdeführerinnen geltend, dass der Beschwerdegegner zu keinem Zeitpunkt unter dem streitigen Domännennamen bekannt war und diesen ohne Berechtigung verwendet. Daher habe der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen an dem strittigen Domännennamen.

Schließlich behaupte die Beschwerdeführerinnen, dass der Beschwerdegegner den strittigen Domännennamen in bösem Glauben registriert hat und benutzt.

B. Beschwerdegegner

Am 13. September 2022 und 3. November 2022 sandte der Beschwerdegegner dem Zentrum eine E-mail (und zwar mittels einer E-Mail-Adresse, welche von derjenigen abwich, die von der Domainvergabestelle mit ihrem Prüfungsergebnis mitgeteilt wurde), jedoch ohne inhaltlich zur Beschwerde Stellung zu nehmen. Das Zentrum schickte dem Beschwerdegegner am 3. und am 7. November 2022 eine Nachricht zur Bestätigung

seiner Identität. Am 9. November 2022 erhielt das Zentrum eine E-Mail von einer Drittperson, die jedoch dieselbe E-Mail-Adresse verwendete wie in den E-Mails vom 13. September 2022 und 3. November 2022.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 4(a) der Richtlinie müssen die Beschwerdeführerinnen darlegen, dass:

- (i) der vom Beschwerdegegner registrierte streitige Domänenname identisch oder zum Verwechseln ähnlich ist mit einer Marke, an der die Beschwerdeführerinnen Rechte haben;
- (ii) der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen in Bezug auf den strittigen Domännennamen hat; und
- (iii) der streitige Domänenname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.

A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Die von den Beschwerdeführerinnen vorgetragene SWISS LIFE-Marken belegen, dass die Beschwerdeführerinnen Rechte an den betreffenden Marken haben.

Nach den Regeln der UDRP (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”) muss der strittige Domänenname gemäß Paragraph 4(a) der Richtlinie mit den Marken des Beschwerdeführers identisch oder verwechselbar ähnlich sein. Es gibt kein Erfordernis der Waren- und/oder Dienstleistungsgleichartigkeit.

Das Vorliegen einer Verwechselbarkeit im Sinne von Paragraph 4(a) der Richtlinie ist vorliegend unzweifelhaft, da der Hauptbestandteil des strittigen Domännennamens, d.h. “swisslife”, mit der unterscheidungskräftigen Marke SWISS LIFE der Beschwerdeführerinnen identisch ist. Die Übernahme einer Marke in ihrer Gesamtheit reicht in der Regel aus, um festzustellen, dass ein strittiger Domänenname mit einer Marke identisch oder ihr zum Verwechseln ähnlich ist. Der Bestandteil “properties” des strittigen Domännennamens ist rein beschreibend und nicht ausreichend, um eine Verwechselbarkeit abzuwenden.

Das Beschwerdepanel stellt daher fest, dass der streitige Domänenname und die Marke SWISS LIFE der Beschwerdeführerinnen identisch sind.

B. Rechte oder berechtigte Interessen am strittigen Domännennamen

Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen am strittigen Domännennamen habe, insbesondere, dass er zu keinem Zeitpunkt unter dem strittigen Domännennamen allgemein bekannt gewesen sei und dass er den strittigen Domännennamen nicht rechtmässig benutze. Die Beschwerdeführerinnen haben sodann ausdrücklich bestritten, dem Beschwerdegegner irgendwelche Nutzungsrechte an ihren Marken eingeräumt zu haben.

Sodann hat es der Beschwerdegegner mangels Einreichung einer formellen Beschwerdeantwort versäumt, Umstände geltend zu machen, die gemäss Absatz 4 Buchstabe c) der Richtlinie belegen könnten, dass er Rechte oder berechtigte Interessen an dem strittigen Domännennamen besitzt (*Ahead Software AG gg. Leduc Jean*, WIPO Case No. [D2004-0323](#); siehe auch *Nintendo of America, Inc, gg. Tasc, Inc. and Ken Lewis*, WIPO Case No. [D2000-1563](#) (Feststellung, dass die Säumnis des Beschwerdegegners ausreicht, um zum Schluss zu kommen, dass er keine Rechte oder berechtigten Interessen am strittigen Domännennamen hat).

Das Beschwerdepanel kommt daher zum Schluss, dass die Beschwerdeführerinnen den *prima facie* Beweis erbracht haben, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen am strittigen Domännennamen hat. In Ermangelung einer formellen Beschwerdeantwort hat der Beschwerdegegner diesen Anscheinsbeweis nicht zu widerlegen vermocht.

C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domännennamens

Gemäss Absatz 4 Buchstabe a) Ziffer iii) der Richtlinie muss der Beschwerdeführer zusätzlich zu den oben genannten Punkten nachweisen, dass der streitige Domänenname in böser Absicht registriert wurde und benutzt wird.

Der unbestritten gebliebene Anscheinsbeweis belegt, dass der Beschwerdegegner nicht mit den Beschwerdeführerinnen verbunden ist und keine Lizenz oder sonstige Genehmigung zur Nutzung der Marke des Beschwerdeführers hat.

Der Beschwerdegegner registrierte den strittigen Domännennamen erst im Mai 2020, also lange, nachdem die Marke der Beschwerdeführerinnen in Gebrauch war und Bekanntheit erlangt hatte. Aufgrund der sehr hohen Bekanntheit der SWISS LIFE-Marke ist unzweifelhaft, dass der Beschwerdegegner im Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domännennamens von der Marke und dem Geschäft der SWISS LIFE-Gruppe Kenntnis haben musste. Das Beschwerdepanel ist daher der Ansicht, dass die Wahl des strittigen Domännennamens für sich genommen ein starkes Indiz dafür ist, dass der Beschwerdegegner die Marke SWISS LIFE der Beschwerdeführerinnen kannte und er nicht ganz zufällig einen Domännennamen kreiert hat, der fast identisch mit der unterscheidungskräftigen und bekannten Marke des Beschwerdeführers ist (vgl. *Motul v. Contact Privacy Inc. Customer 0138693539 / Konstantin Speranskii*, WIPO Case No. [D2016-2632](#)). Insofern der Begriff "properties" auf die Immobilienbranche anspielt, vermag er die Verwechslungsgefahr ohnehin nicht zu verringern, denn anlässlich einer Online-Recherche hat das Beschwerdepanel festgestellt, dass die SWISS LIFE-Gruppe auch im Immobilienbereich aktiv ist. Das Beschwerdepanel ist daher der Ansicht, dass die Registrierung des streitigen Domännennamens in böser Absicht erfolgte.

Sodann entspricht es der ständigen Praxis der Beschwerdepanels, das passive Halten eines Domännennamens als bösgläubig zu betrachten, wenn die Marke des Beschwerdeführers bekannt ist und einen guten Ruf genießt. Diese Schlussfolgerung wird auch durch die Tatsache gestützt, dass der Beschwerdegegner keine Beweise für eine gutgläubige Verwendung des Domännennamens oder zumindest für die Absicht einer gutgläubigen Verwendung des Domännennamens vorgelegt hat. Alle diese Umstände drängen den Schluss auf, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domännennamen bösgläubig benutzt.

Der Beschwerdegegner hat in keiner Weise versucht darzulegen, dass die Behauptungen des Beschwerdeführers unzutreffend wären. In Ermangelung entsprechender Argumente ist die Behauptung des Beschwerdeführers, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domännennamen bösgläubig im Sinne von Absatz (4) (a) (iii) der Richtlinie registriert hat und benutzt, als zutreffend zu anerkennen.

Der Nachweis der bösgläubigen Registrierung und Nutzung des strittigen Domännennamens ist somit erbracht.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragraph 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung die Übertragung des Domännennamens <swisslife.properties> auf die Beschwerdeführerinnen an.

/Lorenz Ehrler/

Lorenz Ehrler

Datum: 7. Dezember 2022