

## EXPERTENENTSCHEID

Image International Manufacturing, LLC v. Skintes GmbH  
Verfahren Nr. DCH2023-0016

### 1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Image International Manufacturing, LLC, Vereinigte Staaten von Amerika („USA“), vertreten durch Freigutpartners IP, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist Skintes GmbH, Schweiz.

### 2. Streitige Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <imageskincare.ch> (nachfolgend der „Domain-Name“). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz. Der Registrar ist 1API GmbH.

### 3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 21. Juli 2023 per E-mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

Am 26. Juli 2023 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 31. Juli 2023 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 20. August 2023. Die Gesuchserwiderung ist am 18. August 2023 per e-mail eingegangen.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 1. September 2023 mit, dass die Gesuchsgegnerin gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung nicht zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 11. September 2023.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 18. September 2023 Theda König Horowicz als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

#### **4. Sachverhalt**

Die Gesuchstellerin ist ein in den USA basiertes Unternehmen.

Sie ist seit dem 15. Dezember 2008 Inhaberin der schweizerischen Wort Eintragung No. 589140 für die Wortmarke IMAGE SKINCARE in den Klassen 3, 5, und 41.

Der Domain-Name wurde von der Gesuchsgegnerin am 13. November 2007 registriert. Der Domain-Name leitet derzeit auf die Website des Gesuchsgegners um. Das Gesuch zufolge leitete der streitige Domain-Name zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs auf die Website des Beschwerdeführers um.

Die Parteien haben am 1. Januar 2009 einen Distributionsvertrag geschlossen.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Gesuchstellerin**

Die Gesuchstellerin stützt ihren Antrag auf Grund ihrer in der Schweiz eingetragenen Markenrechte über IMAGE SKINCARE.

Die Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namen stehe in offensichtlichen Konflikt mit diesen Markenrechten, was sie der Gesuchsgegnerin in einem Abmahnschreiben vom 12. April 2023 mitteilte. Der streitgegenständliche Domain-Name unterscheide sich vom Zeichen der Gesuchstellerin nur dadurch, dass der streitgegenständliche Domain-Name klein und zusammengeschieden wird. Damit bestehe hochgradige visuelle Ähnlichkeit und phonetische Identität zwischen dem Zeichen der Gesuchstellerin und des streitgegenständlichen Domain-Namen. Auch die Gleichartigkeit der Waren- und Dienstleistungen sei zu bejahen. Auch wenn unter dem streitigen Domain-Namen die Webseite der Gesuchsgegnerin aufgeschaltet ist, bestehe die Gefahr, dass die Gesuchsgegnerin die Domain benutzt, um ihre eigenen Waren und Dienstleistungen anzubieten.

Ausserdem, vertritt die Gesuchstellerin die Auffassung, dass die Gesuchsgegnerin, den streitigen Domain-Namen in 2007 registrierte, als die Parteien dabei waren einen Distributionsvertrag zu verhandeln, der dann am 1. Januar 2009 auch unterzeichnet wurde. Darüber hinaus benutzte die Gesuchsgegnerin den streitgegenständlichen Domain-Namen schon in 2008 und wies sich als "General-Vertrieb Schweiz", obwohl der Distributionsvertrag noch nicht unterzeichnet war. Nach Abschliessung des Vertrages in 2009, duldet die Gesuchstellerin diese Situation, bis vor zwei Jahren, als die Zusammenarbeit zwischen den Parteien endete. Eine Übertragung des streitigen Domain-Namens sei nicht erfolgt, trotz Abmahnung.

##### **B. Gesuchsgegnerin**

Zuerst erhebt die Gesuchsgegnerin die Einrede der Unzuständigkeit des Schiedsverfahrens der WIPO, die eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Schweizerischen Bundesverfassung, der Schweizerischen Zivilprozessordnung und des Gesetzes über das internationale Privatrecht darstellen soll. Ausserdem, sei das Verfahrensreglement für Streitbeilegungsverfahren der WIPO vom 1. Januar 2020 nicht in der systematischen Rechtsammlung des Bundes enthalten und hätte aus diesem Grund keine gesetzliche Wirkung. Ein Schiedsgericht könne nur mit schriftlicher Zustimmung eingesetzt werden, Zustimmung die die Gesuchsgegnerin nie erteilt hätte. Die Gesuchsgegnerin droht den Schlichter oder Experten mit eine Strafanzeige wegen versuchter Amtsanmassung und versuchtem wettbewerbswidrigen Verhalten, sollte dieser versuchen sollen, seine unbestellten Dienstleistungen aufzudrängen.

Die Gesuchsgegnerin erklärt weiter, sie hätte den streitigen Domain-Namen erstmals am 13. November 2007 registriert, an einem Zeitpunkt in jenem die Gesuchstellerin weder in den USA noch sonst in einem anderen Land eine Marke eingetragen habe. Die Markenregistrierung IMAGE SKINCARE No 589140 sei später von der Gesuchsgegnerin an die Gesuchstellerin übertragen worden. Damit sei der streitige Domain-Name das älteste Kennzeichen und geniesse daher Priorität. Der Distributionsvertrag vom 1. Januar 2009 würde den streitigen Domain-Namen nicht thematisieren und die Gesuchstellerin hätte dessen Benutzung während der Vertragsdauer nicht untersagt. Die Ansprüche der Gesuchstellerin seien daher verwirkt.

## **6. Entscheidungsgründe**

### **I. Formelles - Zuständigkeit**

Zusammengefasst, ist die Gesuchsgegnerin der Auffassung, dass das Schiedsverfahren der WIPO nicht anwendbar ist.

Als offizielle Registrierungsstelle (Registry) verwaltet SWITCH alle Domain-Namen mit der Endung “.ch”. Diese Leistung erbringt SWITCH im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM). Dieser Auftrag ist insbesondere in der Verordnung über Internet-Domains vom 5. November 2014 geregelt.

Bei der Registrierung von “.ch” und “.li” Domain-Namen verpflichtet sich der Halter vertraglich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Registrierung und Verwaltung von Domain-Namen unter “.ch” und “.li” zu folgen. Insbesondere sehen die Vereinbarungen zwischen dem Registrar und dem Halter vor, dass dieser der Domain-Namen-Registrierungsvereinbarung zustimmt. Weiter ist zu bemerken, dass gemäss Registrierungsvereinbarungen, sich der Halter verpflichtet, den ccTLD-Domain-Namen-Richtlinien und den gTLD-Domain-Namen-Richtlinien zu entsprechen und das vorgesehene Streitbeilegungsverfahren für Domain-Namen zu akzeptieren, auch für ccTLD Domain-Namen.

Dieser Vorgang, bzw. Diese Zustimmung, ist auch im in dem Domain-Namen-Registrierungsvertrag des Registrars für den streitigen Domain-Namen vorgesehen (Artikel 5). In der Antwort von SWITCH an das Zentrum vom 26. Juli 2023 bestätigte SWITCH, dass für den Domain-Namen die Verfahrensregeln gelten.

Somit, ist das Schiedsverfahren rechtmässig vor der WIPO eingeleitet worden, wobei der Zivilprozessweg vor den ordentlichen Gerichten weiter offen bleibt und von diesem schnellen Verfahren nicht ausgeschlossen ist.

### **II. Substantielles**

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand des Vorbringens beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

- (i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
- (ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

- (iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.

#### **A. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz**

Die Gesuchstellerin hat rechtsgenügend dargelegt, dass sie Inhaberin des Kennzeichens IMAGE SKINCARE in der Schweiz ist.

#### **B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin stellt nach dem Recht der Schweiz eine Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar**

Gemäss Artikel 13 MSchG verfügt der Inhaber einer älteren Marke über das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Artikel 13 MSchG gewährt einer älteren Marke Schutz gegen den Gebrauch identischer oder ähnlicher jüngerer Zeichen durch Dritte zwecks Kennzeichnung gleicher oder gleichartiger Ware oder Dienstleistungen (Artikel 3 MSchG in Verbindung mit Artikel 13 MSchG).

Der Markeninhaber kann einem anderen aber nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung seiner Marke gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang zu gebrauchen (Art. 14 Abs. 1 MSchG). Aufgrund dieses offenen Gesetzeswortlauts umfasst das Weiterbenutzungsrecht jede Vorbenutzung, selbst wenn sie nicht markenmässig oder kennzeichenmässig ist (SHK-MSchG, F. Thouvenin, Art. 14 N. 9 und 11).

Der Domain-Name «imageskincare.ch» wurde in 2007 registriert. Es ist von den Parteien nicht umstritten, dass die im Namen von der Gesuchstellerin eingetragene Schweizer Marke IMAGE SKINCARE No. 589 140 vom 15. Dezember 2008 nach dem streitigen Domain-Namen registriert wurde .

Als die Gesuchsgegnerin den streitigen Domain-Namen registrierte, bestanden in der Schweiz keine Markenrechte der Gesuchstellerin, welche sie hätte verletzen können. Die Zuteilung des streitigen Domain-Namens konnte somit keine Markenrechte der Gesuchstellerin in der Schweiz verletzen.

Die Gesuchstellerin stützt ihr Gesuch auch auf Artikel 3 Abs. 1 lit. d UWG, wonach unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Betrieb eines anderen herbeizuführen.

In diesem Zusammenhang, weist die Gesuchstellerin auf einen in 2009 zwischen den Parteien geschlossen Distributionsvertrag.

Es ist unklar inwiefern dieser Vertrag den streitigen Domain-Namen umfasst und die Gesuchstellerin hat diesbezüglich keine schlüssige Stellung genommen. Insbesondere, kommt aus den Akten nicht hervor, ob es eine Verpflichtung der Gesuchsgegnerin geben würde, den streitigen Domain-Namen am Ende des Vertrages an die Gesuchstellerin zu übertragen.

Die Gesuchstellerin behauptet, dass die Unterzeichnung dieses Vertrages zwischen den Parteien in 2009 die nicht autorisierte Domainregistrierung geheilt hätte und dass deshalb keine Schritte gegenüber ihrer Vertriebspartnerin unternommen wurden. Erst nachdem die Zusammenarbeit vor zwei Jahren beendet wurde, entfiel diese Duldung.

Der Experte stellt fest, dass nicht aus den vorliegenden Akten hervorkommt, ob die Gesuchstellerin die Registrierung des streitigen Domain-Namens in 2007 bzw. 2008 angefochten hat, ob der obengenannte Vertrag den streitigen Domain-Namen umfasst und wie bzw. unter welchen Bedingungen respektiv unter welchen Umständen dieser Vertrag beendet wurde.

Ob eine Verletzung des Art. 3 lit. d UWG und/oder des Distributionsvertrag vorliegt, kann der Experte auf Grund der Akte nicht feststellen und könnte nur von ordentlichen Gerichten geprüft werden.

Nachdem die Gesuchstellerin rund 16 Jahre zugewartet hat, um die Übertragung des streitigen Domain-Namens zu beantragen, stellt sich nach schweizerischem Recht ohnehin die Frage der Verwirkung.

Deshalb stellt die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domain-Namens durch der Gesuchsgegnerin nach dem Recht der Schweiz keine klare Verletzung der geltend gemachten Marke der Gesuchstellerin oder nach UWG dar. Der Experte hält fest, dass die Streitigkeit primär vertraglicher Natur ist und eher von ordentlichen Gerichten geprüft werden sollte.

## **7. Entscheidung**

Unter Bezugnahme auf Paragraph 24 des Verfahrensreglements wird das Gesuch abgewiesen.

*/Theda König Horowicz/*

**Theda König Horowicz**

Datum: 9. Oktober 2023