

## **EXPERTENENTSCHEID**

Galenica AG v. Oussama Rabi  
Verfahren Nr. DCH2023-0021

### **1. Die Parteien**

Die Gesuchstellerin ist Galenica AG, Schweiz, vertreten durch Troller Hitz Troller & Partner, Schweiz.

Der Gesuchsgegner ist Oussama Rabi, Schweiz.

### **2. Streitiger Domain-Name**

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <dermagora.ch> (nachfolgend der "Domainname"). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz. Der Registrar ist Infomaniak Network SA.

### **3. Verfahrensablauf**

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 13. Oktober 2023 per E-Mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbelegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

Am 24. Oktober 2023 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 3. November 2023 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbelegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 23. November 2023.

Am 7. November 2023 und am 9. November 2023 richtete der Gesuchsgegner E-Mails an das Zentrum, in denen er Französisch oder Englisch als Verfahrenssprache verlangte. Am 22. November 2023 ist eine Gesuchserwiderung des Gesuchsgegners an das Zentrum eingegangen. Am 23. November 2023 hat der Gesuchsgegner bestätigt, dass er kein Interesse hat, an der Schlichtungskonferenz teilzunehmen.

Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 30. November 2023.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 12. Dezember 2023 Tobias Zuberbühler 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 betreibt eine Kette von Apotheken in der Schweiz und vertreibt Produkte zur Gesichts- und Körperpflege unter der Marke DERMAFORA, Markenregistrierung Nr. 720686, die am 13. März 2018 im Schweizerischen Markenregister hinterlegt wurde. Die Gesuchstellerin besitzt den Domainnamen <dermafora.ch>, auf dem sich ihre Hauptwebsite befindet, und die Gesuchstellerin stellt einen Link zu ihrem «Store Locator», in der die Gesuchstellerin über 180 Geschäfte in der Schweiz meldet.

Der streitige Domainname wurde durch den Gesuchsgegner am 14. Februar 2021 registriert und führt zu einer Webseite mit dem Hinweis «under construction».

#### **5. Parteivorbringen**

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

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin von schweizerischen Kennzeichenrechten. Der streitige Domainname und das Schriftbild im entsprechenden Internetauftritt sind beinahe identisch wie der Domainname <dermafora.ch> sowie die Marken der Gesuchstellerin. Damit verletzt der Gesuchsgegner die Marken- und Namensrechte der Gesuchstellerin und handelt zudem unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.

##### **B. Gesuchsgegner**

Die Gesuchserwiderung wurde auf Französisch eingereicht, und der Gesuchsgegner machte wiederholt geltend, dass die Mitteilungen auf Französisch erfolgen sollten. Der Gesuchsgegner behauptet, den strittigen Domainnamen registriert zu haben wegen der Kombination der Wortbestandteile «Derm» (Haut) und «Agora» (öffentlicher Ort des Zusammentreffens bei den Griechen). Der Gesuchsgegner behauptet, den streitigen Domainname für seine Frau registriert zu haben, die angeblich als Dermatologin in der Schweiz tätig ist. Der Gesuchsgegner behauptet, dass weder seine Frau noch die «plus grande pharmacie de Lausanne» («größte Apotheke in Lausanne») jemals von der Gesuchstellerin gehört hätten, obwohl er mit zahlreichen Konkurrenzmarken zusammenarbeite.

#### **6. Entscheidungsgründe**

##### **I. Formelles - Verfahrenssprache**

Gemäss Paragraph 7 des Verfahrensreglements wird «[d]as Verfahren [...] nach Wahl des Gesuchstellers auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch durchgeführt». Dementsprechend wird der Experte angesichts der Einreichung des Gesuchs in deutscher Sprache eine Entscheidung in deutscher Sprache treffen.

##### **II. Substantielles**

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Zuteilung 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 Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
- (iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.

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

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit 2018 Inhaberin der Schweizer Marke DERMAFORA ist.

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

Das Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domainnamen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244, <berneroberland.ch>). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund der erwähnten Kriterien (Schriftbild, Wirkung, Sinngehalt) und aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots an Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401 E. 5, <luzern.ch>).

Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Domainnamen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr durch Ausnutzen von Tippfehlern der Internet-Benutzer bei der Eingabe des Domainnamens, um die Benutzer auf die eigene Website zu lenken (sog. "Typosquatting"), verletzt in der Regel nicht nur die Rechte von Markeninhabern, sondern fällt auch unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (Mark Schweizer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: Fair.ch?, AJP 8/2009 971, 980; vgl. auch *Comparis.ch AG v. Nguyen Huong Quynh*, WIPO Verfahren Nr. [DCH2008-0003](#), <coparis.ch>; *Raiffeisen Schweiz Genossenschaft v. Nguyen Huong Quynh*, WIPO Verfahren Nr. [DCH2007-0023](#), <raiffeise.ch>; *YouTube, LLC v. Matthias Moench*, WIPO Verfahren Nr. [DCH2007-0010](#), <youtube.ch> u.a.; *TDC Switzerland AG v. Algis Skara*, WIPO Verfahren Nr. [DCH2006-0028](#), <sunirse.ch>).

Der streitige Domainname <dermagora.ch> unterscheidet sich von der geschützten Marke DERMAFORA lediglich durch den Buchstaben "f" bzw. "g". Nach Ansicht des Experten sind das Schriftbild und der phonetische Klang von "Dermafora" und "Dermagora" verwechselbar ähnlich.

Die Registrierung und Benutzung des Domainnamens zum Zwecke des Typosquatting verstösst somit gegen Art. 13 MSchG sowie Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Angesichts der klaren Verletzung des Markenrechts und des UWG muss nicht weiter untersucht werden, ob auch das Namensrecht der Gesuchstellerin beeinträchtigt sind.

Trotz der Behauptung des Gesuchsgegners, dass der streitige Domainname für seine Frau in der Dermatologiebranche registriert worden sei, wurden keine Beweise zur Untermauerung dieser Behauptung vorgelegt. Darüber hinaus stellt der Experte angesichts der Bereitstellung des „Store Locator“ durch die Gesuchstellerin fest, dass die Produkte der Gesuchstellerin in Lausanne angeboten werden, wo der Gesuchsgegner seinen Wohnsitz hat. Angesichts des Mangels an Beweisen und der Glaubwürdigkeit der Behauptungen des Gesuchsgegners erscheint es eher wahrscheinlich, dass der Gesuchsgegner von der Gesuchstellerin wusste und sich an Typosquatting beteiligte.

Da der Gesuchsgegner keine plausiblen Verteidigungsgründe vorbringt, welche die Darstellungen der Gesuchstellerin widerlegen oder sein eigenes legitimes Interesse begründen, befindet der Experte, dass die Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin durch die Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens seitens des Gesuchsgegners eine Übertragung des streitigen Domainnamens rechtfertigt.

## **7. Entscheidung**

Der Experte entscheidet aus den oben genannten Gründen, dass der Domainname <dermagora.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.

**Tobias Zuberbühler**

Experte

Datum: 26. Dezember 2023