

## **EXPERTENENTSCHEID**

Girls Can Code v. Domain Privacy Trustee SA, Lara Riparip  
Verfahren Nr. DCH2024-0001

### **1. Die Parteien**

Der Gesuchsteller ist der Verein Girls Can Code, Schweiz, vertreten durch Dr. Karolina Kuprecht und Saliha Fazlji, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerinnen sind Domain Privacy Trustee SA, Schweiz, und Lara Riparip, Schweiz (nachfolgend gemeinsam die „Gesuchsgegnerin“).

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

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

### **3. Verfahrensablauf**

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 15. Februar 2024 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 16. Februar 2024 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Am 6. März 2024 bestätigte Lara Riparip gegenüber dem Zentrum, dass sie die Inhaberin des Domain-Namens ist. Am 12. März 2024 reichte der Gesuchsteller ein geändertes Gesuch ein, um die neu identifizierte Inhaberin des Domain-Namens hinzuzufügen. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 12. März 2024 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbelegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 1. April 2024.

Am 26. März 2024 beantragte die Gesuchsgegnerin eine Fristverlängerung, weil sie dem Gesuchsteller einen Vergleichsvorschlag unterbreitet hatte, wonach sie die Übertragung des Domain-Namens und der Marke für CHF 3,000 anbot. Darauf hat das Zentrum die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung bis zum 15. April 2024 verlängert. Ein Vergleich wurde jedoch nicht erzielt.

Am 12. April 2024 hat die Gesuchsgegnerin eine Gesuchserwiderung eingereicht.

Am 18. April 2024 teilte die Gesuchsgegnerin dem Zentrum mit, dass sie nicht an einem Schlichtungsverfahren vor dem Zentrum teilnehmen wollte.

Am 24. April 2024 reichte der Gesuchsteller eine Stellungnahme zur Gesuchserwiderung ein. Gleichentags nahm die Gesuchsgegnerin ihrerseits dazu Stellung.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 6. Mai 2024 Andrea Mondini 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**

Der gemeinnützige Verein "Girls Can Code" bezweckt, Mädchen im Alter von 8-18 Jahren für Informatik, Programmiersprachen und Technologien zu begeistern.

Kate Mckee war Präsidentin dieses Vereins und registrierte den Domain Namen am 10. Juni 2020 (noch vor der Vereinsgründung) auf ihren Namen.

Sowohl die Gesuchsgegnerin als auch Kate Mckee waren Gründungsmitglieder des Vereins.

Kate Mckee trat im Juni 2021 als Vereinspräsidentin zurück und übertrug den Domain-Namen auf die Gesuchsgegnerin.

Unter dem Domain-Namen hat die Gesuchsgegnerin die Information aufgeschaltet, dass der Verein „Girls Can Code“ aufgelöst worden sei.

#### **5. Parteivorbringen**

##### **A. Gesuchsteller**

Der Gesuchsteller trägt folgendes vor:

Die ehemalige Präsidentin des Gesuchstellers, Kate Mckee habe den Domain-Namen auf ihren persönlichen Namen registriert, weil der Verein noch nicht gegründet worden war. Nach der Gründung des Vereins habe versehentlich keine formelle Übertragung des Domain-Namens auf den Gesuchsteller stattgefunden.

Zur Zweckförderung des Gesuchstellers sei unter der Internet-Domain <girlscancode.ch> eine Webseite errichtet worden, die Auskunft über den Zweck des Vereins, den Vorstand sowie das aktuelle Programm gab.

Im Juni 2021 sei Kate Mckee aufgrund von Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Zukunft des Vereins als Präsidentin zurückgetreten und habe den Domain-Namen zusammen mit sämtlichen Zugangsdaten für Plattformen und Accounts an die Gesuchsgegnerin übertragen. Die Gesuchsgegnerin sei damals Vorstandsmitglied des Vereines gewesen, habe diesen danach aber ebenfalls verlassen und die Organisation „Girls Code Too“ gegründet.

Seit dem Austritt der Gesuchsgegnerin finde man unter dem Domain-Namen die Information, dass sich der Verein „Girls Can Code“ angeblich aufgelöst habe. Obwohl diese Aussage nicht den Tatsachen entspreche, würde diese Publikation unter Verwendung des Vereinslogos den Eindruck erwecken, sie sei korrekt.

Abgesehen davon habe die Gesuchsgegnerin am 15. September 2021 die Wort-Bildmarke „Girls Can Code“ eingetragen (Marken-Nr. 769369). Diese Marke beinhalte den Vereinsnamen von „Girls Can Code“ und

weise dieselben gestalterischen Elemente wie das auf der Webseite des Vereins verwendete Logo auf, was eine Verwechslungsgefahr begründe.

Mit der Markenregistrierung habe die Gesuchsgegnerin den damaligen Social Media Auftritt von "Girls Can Code" praktisch vollständig blockiert. Eine andere Verwendung der Marke sei nicht bekannt. Die Markenregistrierung sei somit missbräuchlich, und die Gesuchsgegnerin habe keinerlei schutzwürdige Interessen an dieser Marke.

Die Gesuchsgegnerin habe sämtliche Gespräche zur Beilegung des Streites verweigert.

Der Gesuchsteller habe mit der Registrierung von "girlscancode.swiss" die online Präsenz des Gesuchstellers neu aufbauen können. Die falsche Information unter dem strittigen Domain-Namen hindere aber den Gesuchsteller bei der Zweckverfolgung und verunsichere weiterhin aktuelle und potenzielle Partner, Sponsoren, Mitarbeitende und Freiwillige des Gesuchstellers.

Die Verwendung des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin stelle eine Namensanmassung dar und verletze somit Art. 29 Abs. 2 ZGB.

Durch die Benutzung des Domain-Namens habe die Gesuchsgegnerin eine Verwechslungsgefahr mit dem Gesuchsteller herbeigeführt und somit Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verletzt.

## **B. Gesuchsgegnerin**

Die Gesuchsgegnerin trägt folgendes vor:

Die Gesuchsgegnerin und Kate Mckee seien Gründungsmitglieder des Vereins "Girls Can Code" gewesen. Die Statuten seien rechtsgültig am 19. Juli 2020 unterzeichnet worden. Hingegen seien die Statuten vom 16. August 2020 ungültig.

Nach einem Streit sei Kate Mckee am 17. Juni 2021 als Präsidentin des Gesuchstellers zurückgetreten, sei aber ordentliches Mitglied des Vereins geblieben.

In der Folge sei der Verein an der Generalversammlung vom 23. August 2021 aufgelöst worden. Aus diesem Grund sei auf der Seite <girlscancode.ch> der Hinweis "Girls Can Code wurde im August 2021 aufgelöst" angebracht worden. Dieses Vorgehen sei an der Generalversammlung vom 23. August 2021 einstimmig beschlossen worden.

Da der ursprüngliche Verein Girls Can Code, der den Domain Namen benutzt hatte, aufgelöst worden war, sei der Gesuchsteller nicht derselbe Verein, den die Gesuchsgegnerin zusammen mit Kate Mckee gegründet hatte. Es stelle sich auch die Frage, ob der Gesuchsteller überhaupt rechtsgültig gegründet worden sei und damit rechtsgültig existiere. Dieser verwende nämlich das angeblich ungültige Dokument vom 16. August 2020 als Gründungsdokument.

Das Girls Can Code-Logo sei von der Gesuchsgegnerin erstellt worden, und das Urheberrecht liege somit bei ihr. Eine exklusive oder unbegrenzte Abtretung der Rechte zugunsten des ursprünglichen Vereins habe nie stattgefunden. Sie habe die Verwendung nur in Bezug auf den ursprünglichen Girls Can Code Verein erlaubt, nicht aber für den Verein, der nun "www.girlscancode.swiss" betreibt. Da der ursprüngliche Verein im August 2021 aufgelöst worden sei, sei jede zuvor erteilte Erlaubnis zur Nutzung des Logos erloschen.

Zudem sei die Gesuchsgegnerin auch Inhaberin einer Markeneintragung für das Logo, und diese Marke sei gültig. Die Gesuchsgegnerin habe bereits am 8. Oktober 2021 den Gesuchsteller aufgefordert, das Logo nicht mehr zu verwenden, um eine Verwechslung mit dem alten Verein Girls Can Code zu vermeiden. Am 29. Oktober 2021 habe Kate Mckee den Domain-Namen auf die Gesuchsgegnerin übertragen. Zu diesem Zeitpunkt sei der Verein bereits aufgelöst worden, aber es

sei trotzdem sinnvoll gewesen, den Domain-Namen zu behalten, um das Publikum über die erfolgte Auflösung zu informieren und Missbräuche zu vermeiden.

Alternativ habe die Gesuchsgegnerin dem Gesuchsteller bereits ein Angebot gemacht, den Domain-Namen sowie die Markeneintragung gegen eine Entschädigung von CHF 3,000 zur Deckung der Kosten zu übertragen.

## **6. Weitere Stellungnahmen der Parteien**

Angesichts der ausserordentlichen sachverhältnismässigen Komplexität des vorliegenden Falls wird der Experte auch die am 24. April 2024 eingereichten zusätzlichen Stellungnahmen der Parteien berücksichtigen.

In seiner Stellungnahme vom 24. April 2024 macht der Gesuchsteller neu geltend, bei den Statuten vom 19. Juli 2020 handle es sich nur um einen Entwurf, mit dem Tanvi Singh, die Mutter eines minderjährigen Gründungsmitglieds, nicht einverstanden gewesen sei. Dies scheint durch die fehlende Unterschrift von Tanvi Singh auf diesem Dokument bestätigt zu sein. Erst die Statuten vom 16. August 2020 seien von allen Gründungsmitgliedern unterzeichnet worden und hätten somit als Basis für die Vereinsgründung gedient. Deshalb hätte an der ausserordentlichen Generalversammlung gestützt auf den Statutenentwurf vom 19. Juli 2020 auch kein rechtmässiger Ausschluss von Tanvi Singh und keine Vereinsauflösung beschlossen werden können, so behauptet der Gesuchsteller.

In ihrer Stellungnahme vom 24. April 2024 hielt die Gesuchsgegnerin daran fest, dass der Verein mit den Statuten vom 19. Juli 2020 gegründet worden sei, da für die Gründung eines Vereins nur zwei Personen erforderlich seien, und dass das Dokument vom 16. August 2020 hingegen ungültig sei.

## **7. Entscheidungsgründe**

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 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 Domain-Namens rechtfertigt.

### **A. Der Gesuchsteller ist Inhaber eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz**

Gemäss Handelsregistereintrag wurde der Verein „Girls Can Code“ am 11. Oktober 2021 im Handelsregister eingetragen, wobei als Grundlage die Statuten vom 16. August 2020 eingereicht wurden.

Der Gesuchsteller behauptet, Inhaber eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz zu sein, und beruft sich dabei primär auf das Namensrecht des Vereins (Art. 29 ZGB).

Die Gesuchsgegnerin behauptet, der Verein, für den der Domain-Name ursprünglich registriert worden sei, sei am 23. August 2021 aufgelöst worden. Der Gesuchsteller sei nicht derselbe Verein, und es sei fraglich, ob der Gesuchsteller überhaupt rechtsgültig existiere, da die Statuten vom 16. August 2020 ungültig seien.

Ein Verein entsteht mit der Annahme der Statuten durch die Gründerversammlung (Art. 60 ZGB). Die spätere Eintragung im Handelsregister ist fakultativ und deklaratorisch (Art. 61 Abs.1 ZGB). Die Behauptung der Gesuchsgegnerin, die Statuten vom 16. August 2020 seien ungültig, ist nach Meinung des Experten widersprüchlich, da die Gesuchstellerin selbst diese Statuten mitunterzeichnet hatte. Hingegen erscheint die Erklärung des Gesuchstellers plausibel, dass Tanvi Singh (als Vertreterin ihrer damals 13-jährigen Tochter) mit dem Entwurf vom 19. Juli 2020 nicht einverstanden war, da ihre Unterschrift auf diesem Dokument fehlt, so dass es sich dabei um einen Entwurf handeln musste.

Gemäss Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. August 2021 wurde Tanvi Singh aus dem Verein ausgeschlossen und der Verein wurde aufgelöst. Weder Tanvi Singh noch ihre Tochter haben an dieser Sitzung teilgenommen. Der Gesuchsteller bestreitet die Rechtmässigkeit des Ausschlusses von Tanvi Singh und der Vereinsauflösung. Der Experte ist nicht überzeugt, dass diese Vorgänge rechtsgültig waren: Das Protokoll dieser ausserordentlichen Generalversammlung ist nicht unterzeichnet, und es liegen dem Experten keine Beweise vor, dass diese Versammlung korrekt einberufen und traktandiert worden war und dass das rechtliche Gehör von Tanvi Singh und derer Tochter gewahrt wurde. Dies sind vereinsrechtliche Fragen, die den Rahmen dieses Verfahrens sprengen und deren materielle Klärung eine umfassende Beweisaufnahme in einem Gerichtsverfahren erfordern würde. Hingegen bewirkt der Handelsregistereintrag den Schutz des öffentlichen Glaubens bezüglich des eingetragenen Inhalts einschliesslich der beweisrechtlichen Wirkungen von Art. 9 ZGB (Hausheer / Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen ZGB, 4. Aufl., Rz. 18.23). Für das vorliegende Verfahren ist deshalb davon auszugehen, dass der Handelsregistereintrag korrekt ist, wobei als Gründungsurkunde die Statuten vom 16. August 2020 anzusehen sind.

Der Experte ist somit der Meinung, dass der Gesuchsteller nach wie vor derselbe Verein ist, der am 16. August 2020 gegründet wurde.

Der Experte stellt fest, dass der Gesuchsteller als Verein unter dem Namen "Girls Can Code" im Handelsregister eingetragen ist. Der Gesuchsteller hat somit seine Existenz bewiesen. Beim Vereinsnamen "Girls Can Code" handelt es sich um ein nach Schweizerischen Recht anerkanntes Kennzeichen, welches Namensschutz gemäss Art. 29 ZGB genießt (vgl. Verfahren Nr. DCH2018-001).

Der Gesuchsteller benutzt zudem diesen Namen auf seiner Webseite "www.girlscancode.swiss" und kann sich auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

Entsprechend hat der Gesuchsteller den Nachweis erbracht, dass er Inhaber eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz ist.

## **B. Die Zuteilung oder Verwendung des streitigen Domain-Namens an die Gesuchsgegnerin stellt nach dem Recht der Schweiz eine klare Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar**

Ist ein Zeichen namensrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber – nach gefestigter Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts – Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, sofern darin eine unbefugte Namensanmassung im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB zu sehen ist (BGer 4C.141/2002 E. 3; BGE 128 II 353 E. 4). Eine unbefugte Namensanmassung liegt dann vor, wenn durch die Verwendung des fremden Namens (überwiegende) rechtlich schützenswerte Interessen des Namensträgers beeinträchtigt werden (Zusammenfassung der Rechtsprechung in BGE 116 II 469). Die Interessen des Namensberechtigten können auch erheblich tangiert werden, wenn ihn jemand ohne berechtigtes Interesse daran hindert, einen seinen Namen enthaltende Domain zu verwenden (BGer 4C.141/2002 E. 4).

Dadurch, dass die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen, der mit dem Namen des Gesuchstellers identisch ist, benutzt, um eine Webseite aufzuschalten, wonach der Gesuchsteller angeblich nicht mehr existiere, verletzt sie das Namensrecht des Gesuchstellers. Nachdem die Gesuchsgegnerin aus dem Verein ausgetreten ist, hat sie kein rechtlich schützenswertes Interesse, diesen Domain-Namen zu halten und öffentlich zu behaupten, der Gesuchsteller existiere angeblich nicht mehr.

Auch im Namensrecht nach Art. 29 ZGB gilt das Prioritätsprinzip (BSK ZGB-I, R. Bühler, Art. 29 N 56). Die Gesuchsgegnerin kann sich deshalb nicht auf ihre Markeneintragung berufen, denn sie hat diese erst am 15. September 2021 eingetragen, wogegen der Gesuchsteller am 16. August 2020 gegründet wurde und somit kennzeichenrechtliche Priorität genießt. Der Gesuchsteller hat somit hinsichtlich des Kennzeichens „Girls Can Code“ ohnehin ein Weiterbenutzungsrecht (Art. 14 MSchG).

Das Verhalten der Gesuchsgegnerin verletzt auch Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, da die Verwendung des Domain-Namens des Gesuchstellers, um zu behaupten, der Gesuchsteller existiere nicht mehr, den Eindruck erweckt, diese Behauptung stamme vom Gesuchsteller selbst. Diese unzutreffende Behauptung ist offensichtlich geeignet, potentielle Sponsoren und Mitglieder abzuschrecken und somit die finanziellen und ideellen Zwecke des Gesuchstellers zu beeinträchtigen. Die Gesuchsgegnerin, die nun bei der konkurrierenden Organisation <girlscodetoo.ch> aktiv ist, betreibt damit unlauteren Wettbewerb.

Die Gesuchsgegnerin hat keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen, und die Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung des Domain-Namens.

Entsprechend hat der Gesuchsteller den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements erbracht.

## **8. Entscheidung**

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <girlscancode.ch> an den Gesuchsteller zu übertragen ist.

**Andrea Mondini**

Experte

Datum: 20. Mai 2024