

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2017-0076

Klager:

eBay International AG/eBay Classifieds Scandinavia ApS
Wildersgade 8
1408 København K

Indklagede:

Atop Capital GmbH
Waltherstrasse 23
80337 Muenchen
Tyskland

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet ”bibasen.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. april 2017 med syv bilag (bilag 1-7).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”bibasen.dk” er registreret den 18. maj 2013.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*”Bilbasen is Denmark’s #1 online vehicle marketplace, and acts as the mediator for purchasing and new sales of automobiles. The website BILBASEN.DK is widely used and recognized by consumers and has attracted over 600,000 visitors each year with 45,000 plus listings each month. Bilbasen’s business started in 1998 and was acquired by eBay in 2008, leading the online classifieds website in Denmark. See **Exhibit 7** for whois details and Bilbasen.dk screenshots.*

*Furthermore, eBay Classifieds Scandinavia ApS, and its subsidiaries, owns the Marks cited on the Danish Patent and Trademark office, for Bilbasen, TM4953DK00, Reg. VR 2007 02434 and TM 4953DK01. These registrations are collectively referred to hereafter as the “Complainant’s Marks.” The earliest date on which defendant registered the Disputed Domain Name was May 18, 2013, which is significantly after Complainant’s mark registration date, July 12, 2007, as specified in their relevant registration with the Danish Patent and Trademark office, as shown in **Exhibit 2**. In short, eBay Classifieds Scandinavia ApS owns the marks cited, which is obtained to enjoy wide consumer recognition and acceptance of it’s brand.*

The defendant has not been commonly known by the Disputed Domain Name, BILBASEN.DK. Upon information and belief, at the time defendant registered the Domain Name, it had no trademark or intellectual property rights in the Domain Name, BILBASEN.DK. The defendant is not sponsored by or legitimately affiliated with Complainant in anyway nor has complainant given defendant permission to use Complainant’s Mark in a domain name.

The defendant is a domain name and real estate portfolio management company, ATOP Capitol GMBH. This organization currently has over 50,000 domains in its management at this time. Bibasen.dk is currently redirecting to a parked page and the defendant is obviously attempting to capitalize on the Bilbasen mark by redirecting unsuspecting Internet users to a website featuring generic links to third-party websites, some of which directly compete with complainant’s business. Presumably, the defendant receives pay-per-click fees from these linked website. As such, defendant is not using the Disputed Domain Name to provide a bone fide offering of goods or services. We have reached out to the defendant, we have not yet received a response from defendant.

...

Defendant’s bad faith is shown by its use of the Disputed Domain Names website in connection with generating revenue as a “click through” website, by using the complainant’s registered trademark and providing links to the services and products offered by the complainant to take advantage of complainant’s well known mark (BILBASEN) to achieve a wrongful competitive advantage and commercially gain (finding that the defendant engaged in bad faith registration and by using a domain name that was confusingly similar to the complainant’s mark to offer links to third-party websites that offered services similar to those offered by the complainant). As stated in the Danish Domain Names Act; section 25 (1). Registrants must not register and use domain names in violation of good domain name practice.

*In addition to the above, the defendant advertised pay-per-click links displayed on the resolving websites promotes products that compete with complainant. These links therefore divert potential customers away from Complainant to third-party websites, which disrupts complainant’s business. See **Exhibit 4**, Screenshots of Disputed Domain.*

The Disputed Domain Name is also confusingly similar to complainant’s Mark because it differs by only a single character from Complainant’s Mark by removing one, letter (L). Therefore the disputed domain name (BILBASEN.DK) is simply a classic example of “typosquatting”. The practice of typosquatting is designed to take advantage of Internet user’s typographical errors, which means the names must be confusingly similar by design (finding that a domain name which differs by only one letter from a trademark has a greater

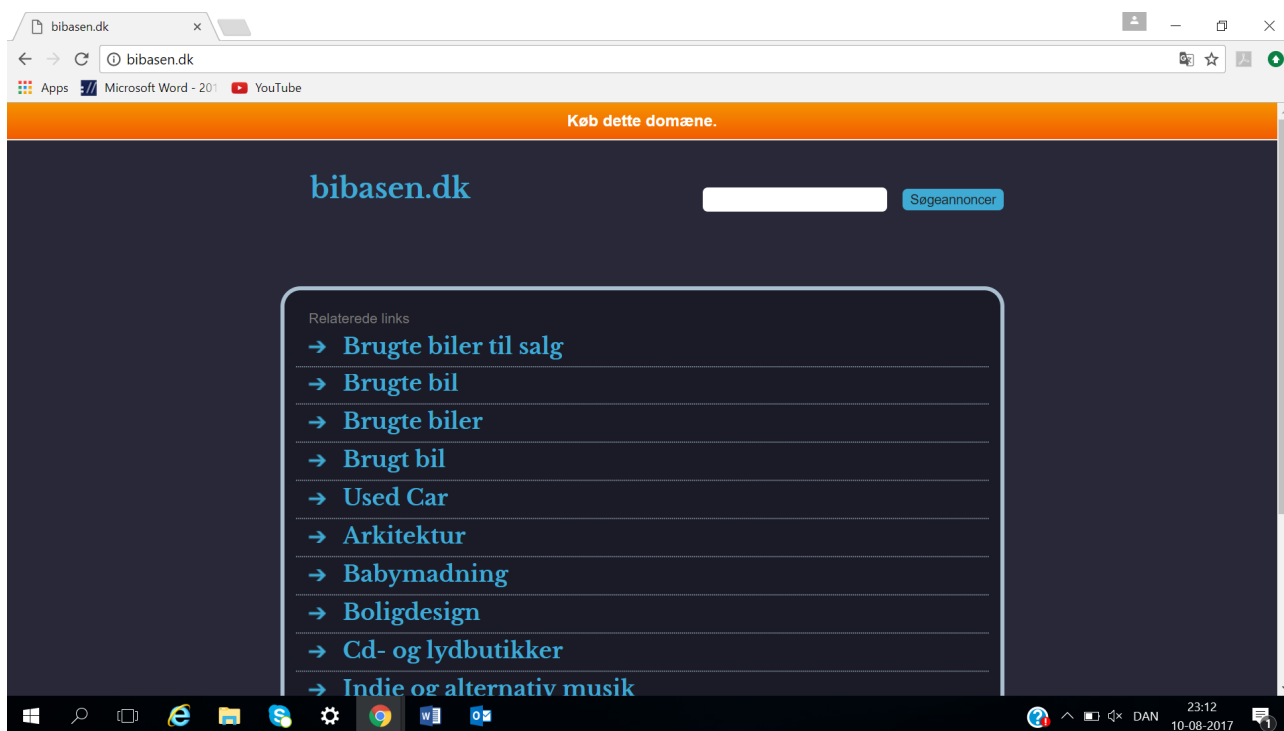
tendency to be confusingly similar to the trademark where the trademark is highly distinctive).

*Defendant holds registrations on other domain names that appear to be straightforward examples of typosquatting. Although those names are not directly involved in this complain, they serve as further evidence of bad faith intent on the part of defendant. It is also apparent given that defendant surely had actual knowledge of Complainant's rights in the at-issue trademarks at the time it registered the Disputed Domain Name. Respondent's incorporation of common misspelling of Complainant's trademarks in multiple domain names urges a finding that Respondent had actual knowledge of Complainant's rights in the at-issue marks when it registered each of the confusingly similar domain names. See **Exhibit 5**, for examples of other allegedly typosquatting domain names held by defendant.*

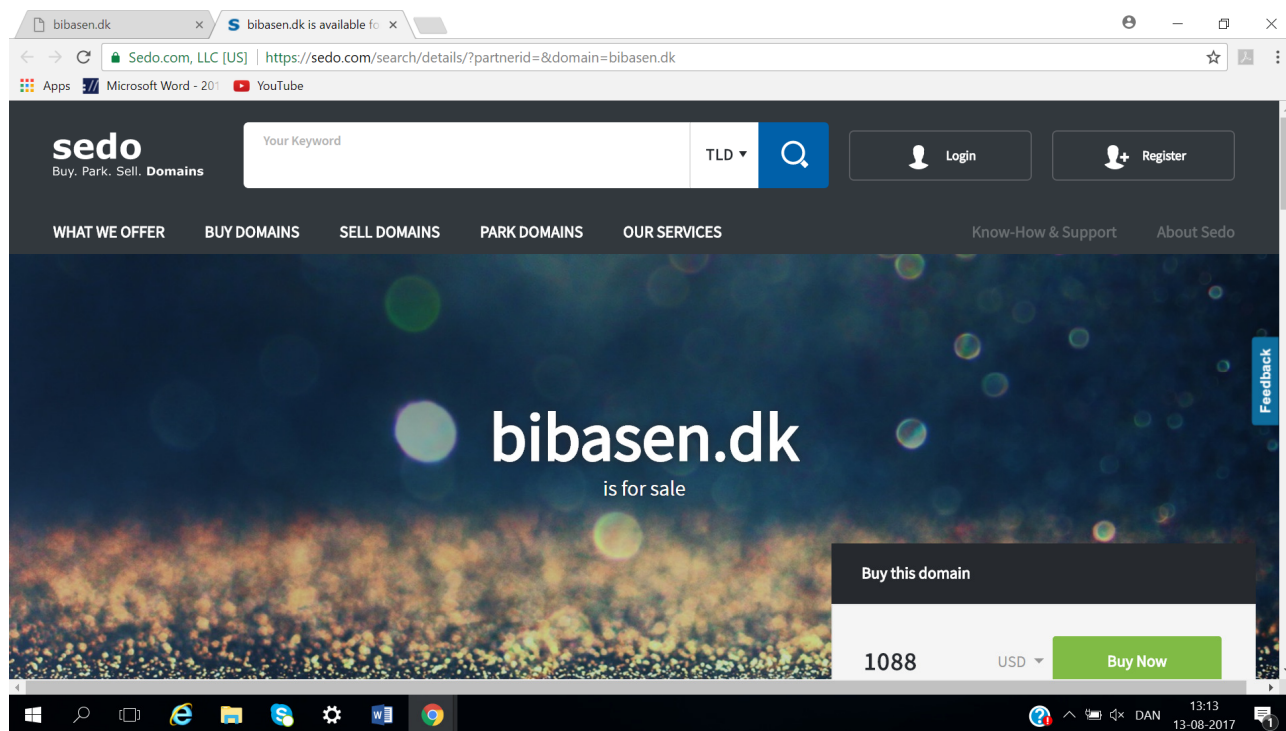
*The domain Bibasen.dk is listed for sale with a price of 1,088.00 USD. The fact that domain name registrants may legitimately and in good faith sell domain names does not permit registrants to sell domain names that are identical or confusingly similar to trademarks or service marks owned by other parties without consent. As referenced in the Danish Domain Name Act, section 25 (2) Registrants must not register and maintain domain name registrations alone with resale or rental purposes. See **Exhibit 6**, Screenshot of disputed domain name for sale."*

Som bilag 2 har klageren fremlagt udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret ordmærket BILBASEN i klasserne 9, 12, 16, 35, 38, 41 og 42

Ved opslag på domænenavnet "bibasen.dk" har sekretariatet den 10. august 2017 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 4:



Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til hjemmesiden ”www.sedo.com”, hvor ”bibasen.dk” er udbudt til salg for en pris på USD 1.088:



Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – ACG34-DK – har registreret i alt 1.482 domænenavne af forskellig karakter. Mange af disse domænenavne er af generisk karakter, mens andre indeholder andres navne eller fejlstavninger heraf, som f.eks. ”arbejdsministeriet.dk”, ”arbejdsstyrelsen.dk”, ”chervolet.dk”, ”chevrolet.dk”, ”cimperair.dk”, ”degronnebude.dk”, ”dr-tv.dk”, ”elegiganten.dk”, ”elgianten.dk”, ”elgigante.dk”, ”eskrabladet.dk”, ”extrabladet.dk”, ”fckhaandbold.dk”, ”gitteseeberg.dk”, ”gladsaxeteater.dk”, ”googles.dk”, ”hallgrensko.dk”, ”kartell.dk”, ”konica.dk”, ”kvickli.dk”, ”kwikly.dk”, ”molslinen.dk”, ”sony-ericsson.dk”, ”super-brugsen.dk”, ”tjareborgrejser.dk”, ”tv2finans.dk”, ”viasatsport.dk”, ”wolkswagen.dk”, ”wwsas.dk” og ”you-tube.dk”.

Sekretariatet har ved opslag den 13. august 2017 på de første 10 af indklagedes domænenavne konstateret, at der i samtlige tilfælde fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved opslag på domænenavnet ”bibasen.dk” med relaterede links. Samtlige hjemmesider indeholdt endvidere en opfordring til at købe det pågældende domænenavn.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at ”Bilbasen” er Danmarks førende online-markedsplads for salg af biler,
- at hjemmesiden ”bilbasen.dk” bliver besøgt af mere end 600.000 hvert år,

- at hjemmesiden ”bilbasen.dk” blev startet i 1998 og erhvervet af klageren i 2008,
- at klageren har fået registret ordet BILBASEN som varemærke på et tidligere tidspunkt end indklagedes registrering af domænenavnet ”bibasen.dk”,
- at indklagede ikke har nogle rettigheder til domænenavnet ”bibasen.dk”,
- at indklagede ikke har nogen forbindelse til klageren,
- at klageren uden held har prøvet at kontakte indklagede,
- at indklagede har registreret mere end 50.000 domænenavne,
- at indklagede prøve at tiltrække internettrafik fra brugere, som søger efter klagerens hjemmeside ”bilbasen.dk”,
- at indklagede bruger domænenavnet ”bibasen.dk” til en hjemmeside med links, hvoraf nogle fører til hjemmesider, der er i direkte konkurrence med klageren,
- at indklagede bruger domænenavnet ”bibasen.dk” til at drage fordel af klagerens velkendte varemærke BILBASEN,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”bibasen.dk” er et klassisk eksempel på typosquatting,
- at indklagede har registreret andre domænenavne, der også er udtryk for typosquatting,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”bibasen.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og
- at indklagede har udbudt domænenavnet ”bibasen.dk” til salg for 1.088 USD i strid med domænelovens § 25, stk. 2.

Som bilag 2 har klageren fremlagt udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret ordmærket BILBASEN for en lang række forskellige varer og tjenesteydelser i vareklasserne 9, 12, 16, 35, 36, 38, 41 og 42.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har over for klagenævnet blandt andet gjort gældende, at indklagede har overtrådt § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den derfor navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”bibasen.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”Registrarer må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.”

Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet:

”Det foreslåede stk. 2 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2.

Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen.

Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold.

Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser.

Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.”

Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”bibasen.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link ledes videre til hjemmesiden ”www.sedo.com”, hvor det pågældende domænenavn er udbudt til salg for en pris på USD 1.088.

Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et meget betydeligt antal domænenavne (i alt 1.482 domænenavne) af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”, og at sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn.

På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”bibasen.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 9, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2.

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, og da der ikke står andre på venteliste til domænenavnet, findes domænenavnet at burde overføres til klageren.

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "bibasen.dk" skal overføres til klageren, eBay International AG/eBay Classifieds Scandinavia ApS. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 21. september 2017

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo