

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0511

Klager:

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Dr.
63105 St. Louis, Missouri
United States

v/ David R. Haarz, Harness, Dickey & Pierce, PLC

Indklagede:

Zhao Ke
1102, No 25, Lane 99, QiAi Road
201210 Pudong
Kina

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 18. maj 2018 med ni bilag (bilag 1-9).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”enterprize.dk” er registreret den 16. august 2017.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”This complaint is filed on behalf of Enterprise Holdings, Inc. regarding the right to the domain name enterprize.dk on the basis that Registrant’s registration and use of the enterprize.dk domain name is in violation of the Domain Act Section 25, subsections 1 and 2. A Power of Attorney from Enterprise Holdings, Inc. authorizing counsel to file this complaint is attached as Exhibit 1.

Background.

Complainant, Enterprise Holdings, Inc., is a corporation organized and existing under the laws of the State of Missouri, United States of America. A copy of a Certificate of Good Standing from the Corporation Division of the State of Missouri is attached as Exhibit 2. Enterprise Holdings, Inc. is the owner of the ENTERPRISE mark that it licenses to Enterprise Rent-A-Car and other operating entities ("Enterprise"). Enterprise is an internationally recognized brand serving the daily vehicle rental needs of customers, including both business and holiday travelers, in Denmark, Sweden, Germany, the United Kingdom, Australia, the United States, Canada, Ireland, and other countries throughout the world. Complainant, Enterprise Holdings, Inc., its predecessor-in-interest, and its licensees have operated a vehicle rental business under the ENTERPRISE mark in the United States since 1974. Complainant is the largest vehicle rental business in the world and its affiliated companies employ more than 74,000 people worldwide and own more than 1.5 million cars and trucks.

The first Enterprise location in Denmark opened in early 2015 and there are currently thirteen Enterprise locations in Denmark: at the Aalborg, Billund and Copenhagen airports and in "neighborhood" locations in Aalborg, Aarhus, downtown Copenhagen, Esbjerg, Fredericia, Fredericia Harbor, Odense, Silkeborg, Svendborg, and Viborg.

Enterprise operates an online worldwide car rental site at enterprise.com and a Denmark specific web site at enterprise.dk. A copy of the home page at enterprise.dk is attached as Exhibit 3. Anyone with internet access in Denmark or anywhere else in the world can access the Enterprise online car rental sites to make arrangements to rent a vehicle from Enterprise in Denmark, Sweden or any other country throughout the world where Enterprise operates.

...

The Complainant has rights in the ENTERPRISE mark that is confusingly similar to the enterprize.dk domain name.

Complainant has registered its ENTERPRISE mark in many countries throughout the world. Complainant is the owner of the following registrations for the ENTERPRISE mark in European Community:

European Community Trademark Registration No. 0036384 dated 1 December 1998 for ENTERPRISE for "Land vehicles; vehicles, automobiles and apparatus for locomotion on land; parts and fittings for all of the aforesaid goods" in International Class 12, "Insurance; financial and financing services; financial valuations; all the aforesaid relating to vehicles; vehicle financing services; vehicle lease and lease-purchase financing" in International Class 36, and "Vehicle rental Services; vehicle leasing services; vehicle towing services; vehicle breakdown recovery services; recovery of vehicles; vehicle rental and leasing, and reservation services for vehicle rental and/or leasing" in International Class 39.

A print-out from the records of the European Union Intellectual Property Office providing details regarding this registration is attached as Exhibit 4.

Ignoring the ".dk" country code required of all Danish domain names, the domain name enterprize.dk is confusingly similar to Complainant's registered ENTERPRISE mark in that

enterprize.dk fully incorporates Complainant's ENTERPRISE mark by using an alternate version of "Enterprise" replacing the "s" with a "z" to create a domain name that is phonetically identical to the ENTERPRISE mark.

Registrant's use of the enterprize.dk domain name is what is usually described as "typosquatting." Typosquatting exists where there is a domain name containing a typographical error with respect to a complainant's mark.

This close similarity to the Enterprise mark is almost beyond question the reason Registrant registered the enterprize.dk domain name.

With regard to the domain name enterprize.eu, the Arbitration Court of the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic determined that enterprize.eu was confusingly similar to the ENTERPRISE mark and under similar circumstances – the use for a pay-per-click web site – the enterprize.eu domain name was being used to the detriment Enterprise and ordered the domain name cancelled. See copy of the decision Enterprise Holdings, Inc. v. Domains Master, Case No. 06542 (29 July 2013) attached as Exhibit 5.

Registrant's registration and use of the enterprize.dk domain name violates good domain practice under the Domain Act, Section 25, subsection 1 in that it unfairly exploits Complainant's goodwill in its ENTERPRISE mark and constitutes typosquatting.

Complainant's European Community registration for the ENTERPRISE mark in issued in 1998, almost thirty years prior to the 16 August 2017 registration of the enterprize.dk domain name.

The Complainant has no association with the Registrant and has never authorized or licensed the Registrant to use its trademarks.

Registrant has not been commonly known as "Enterprize" and, on information and belief, Registrant has no trademark or intellectual property rights in "Enterprize" or the enterprize.dk domain name.

Registrant has no rights or legitimate interests in the enterprize.dk domain name and has registered the domain name to take unfair advantage of the goodwill Complainant has created in its ENTERPRISE mark. Registrant's registration and use of the enterprize.dk domain name is unfairly detrimental to Complainant's rights.

On 09 May 2018 the enterprize.dk domain name resolved to a web page with a list of "Related Links" consisting of links to web sites offering vehicle rental services, including those of Complainant and its competitors. A copy of the enterprize.dk web page retrieved 09 May 2018 is attached as Exhibit 6.

This list of related links included:

**ENTERPRISE CAR RENTAL
CHEAP RENTAL
AIRPORT CAR**

*AUTO RENTAL
AIRPORT RENTAL
BOOKING CARS*

In light of the long-standing use and registration of the ENTERPRISE mark by Complainant, Registrant cannot have any legitimate rights or interests in connection with a pay-per-click web site at a domain name that exploits its confusing similarity to the ENTERPRISE mark to drive Internet traffic to web sites offering vehicle rental services, including those of Complainant and its competitors, and makes a generalized offer to sell the domain name.

It is clear that Registrant was aware of and targeted Complainant since the domain name enterprize.dk mimics Enterprise's own domain name, www.enterprise.dk, one of the Related Links on Registrant's web page refers to "ENTERPRISE CAR RENTAL" and links to a web page with a direct link to the Enterprise web page at enterprise.com (see Exhibit 7) and all of the other links on Registrant's web page at enterprize.dk are to web sites that offer rental cars from a variety of car rental agencies, including competitors of Enterprise.

While advertising may be an accepted use of a domain name, the person owning a domain name may not use it to unfairly exploit or otherwise take advantage of a similarity with another entity's trademark. See Biocodex v. Zhao Ke, J.nr.: 2017-0098 (21 September 2017).

Registrant's use of the enterprize.dk domain name that is confusing similarity to the ENTERPRISE mark evidences a clear intent to trade upon the goodwill associated with Complainant's ENTERPRISE mark. This is classic cybersquatting or typosquatting whereby Registrant is deliberately using a domain name that is confusingly similar to a registered mark to attract Internet users to its web site, by creating a likelihood of confusion with that registered mark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of its web site.

Registrant's use is not a legitimate non-commercial or fair use of the enterprize.dk domain name. In fact, Enterprise must pay a click through fee if a link to the Enterprise Rent-A-Car website on the enterprize.dk web page is used. As a result, Registrant is profiting at Complainant's licensee's expense based on the misdirection of Internet users to the enterprize.dk web page that underscores the unfairness of Registrant's registration of the domain name.

Complainant's ENTERPRISE mark is not descriptive or generic for vehicle rental services and Registrant's use of the enterprize.dk domain name is not consistent with any fair descriptive or generic use of ENTERPRISE.

It is difficult to image any reason for Registrant's registration of the domain name enterprize.dk other than to take unfair advantage of, and/or to use the domain name to the detriment of the Complainant's rights.

Registrant's registration and use of the enterprize.dk domain name violates the Domain Act, Section 25, subsection 2 in that enterprize.dk was registered and is maintained solely for resale or rental purposes.

Through the use of a pay-per-click home page, it is also evident that Registrant's goal is for users reaching the web site at enterprize.dk to provide him with click-through fees from third parties when users click one or more of the links on Registrant's web page. Thus, Registrant is leasing his domain name to those thirdparty advertisers to receive monetary benefits by generating traffic through the use of a domain name that is confusingly similar to Complainant's ENTERPRISE mark.

In addition, the web page at enterprize.dk on 09 May 2018 also included a link that said:

"Buy this domain

The owner of enterprize.dk is offering it for sale for an asking price of 9999 USD!"

Clicking on that link takes the user to another web page announcing "enterprize.dk is for sale for 9999 USD", an amount well in excess of any cost Registrant may have incurred in registering or maintaining the enterprize.dk domain name. A copy of that web page is attached as Exhibit 8.

These facts support a strong presumption that Registrant's sole purpose in registering and maintaining his registration for enterprize.dk is and has been to obtain an economic gain through the resale or lease of the enterprize.dk domain name.

Lest there be any doubt as to Registrant's motives, should be noted that Registrant, "Zhao Ke" has been a Registrant in at least 16 proceedings under the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), as well as the proceeding regarding the biocodex.dk domain referenced above and in each and every case Registrant was determined to have registered and used an infringing domain name in bad faith. Details regarding each of the UDRP actions are attached collectively as Exhibit 9."

Som bilag 2 har klageren fremlagt kopi af "Certificate of good standing" af 10. maj 2018 fra Secretary of State of the State of Missouri vedrørende klageren.

Bilag 3 er skærmprent fra hjemmesiden på domænenavnet "enterprise.dk".

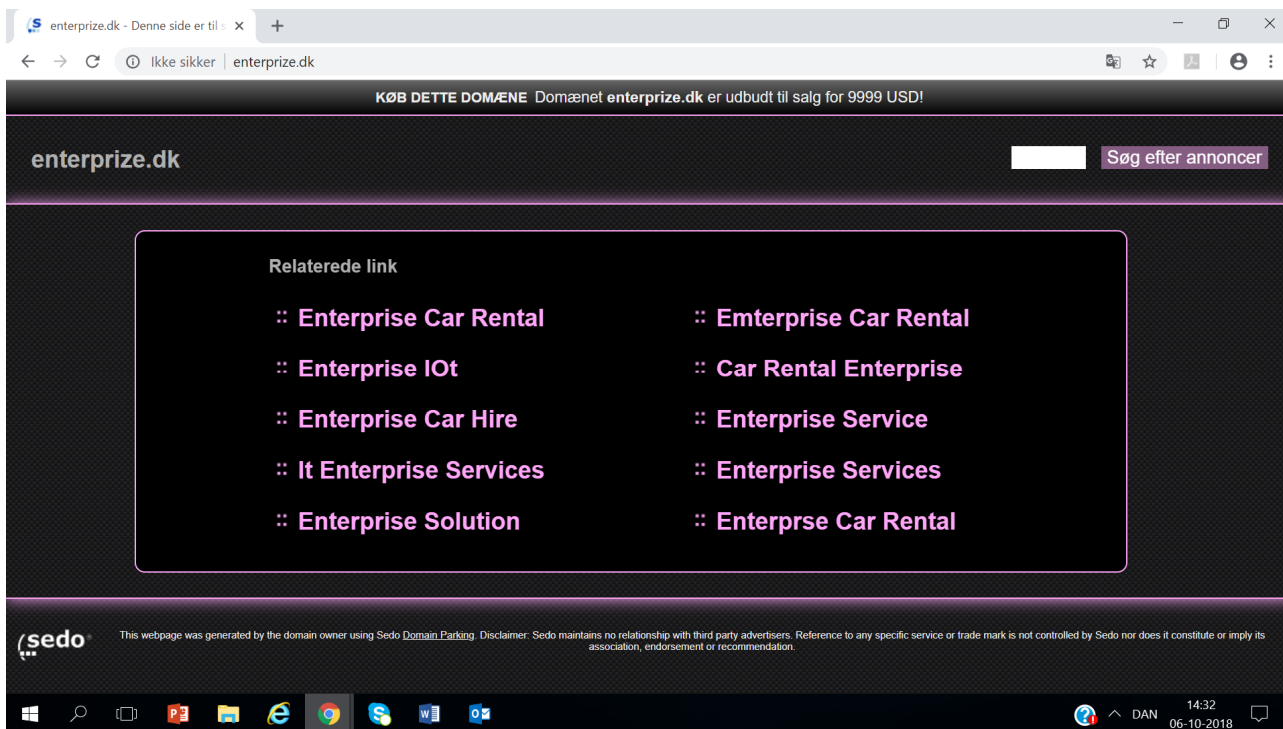
Bilag 4 er udskrift fra EUIPO's database eSearch, hvoraf fremgår, at klageren den 1. december 1998 fik registreret ordmærket ENTERPRISE i klasserne 12, 36 og 39.

Bilag 5 er kopi af "panel decision" fra Czech Arbitration Court vedrørende domænenavnet "enterprize.eu".

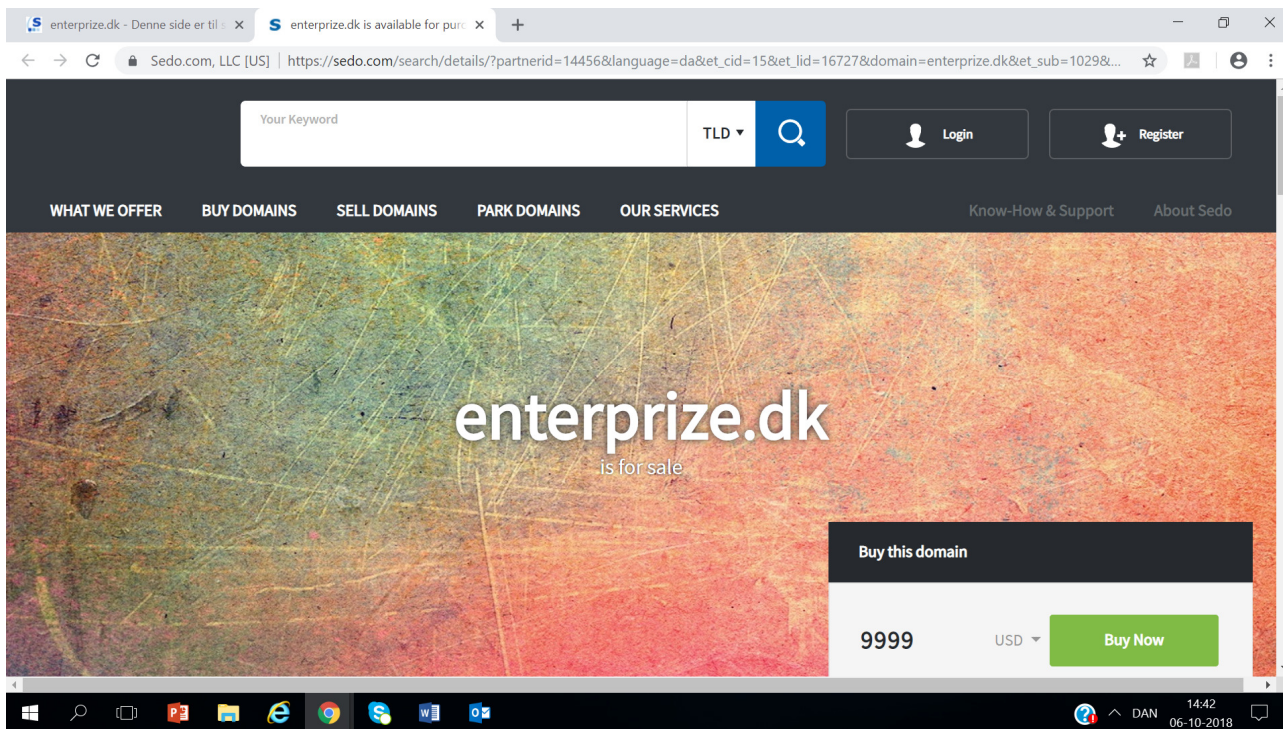
Bilag 7 er skærmprent fra en af de hjemmesider, der ledes til, ved aktivering af et link fra samlingen af links på hjemmesiden på domænenavnet "enterprize.dk".

Bilag 9 er kopi af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse i j.nr. 2017-0098 vedrørende domænenavnet "biocodex.dk".

Ved opslag på domænenavnet "enterprize.dk" har sekretariatet den 6. oktober 2018 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 6:



Ved at klikke på linket med teksten ”Domænet enterprize.dk er udbudt til salg for 9999 USD” ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor domænenavnet ”enterprize.dk” er udbudt til salg for en pris på 9999 USD, jf. i det væsentlige bilag 8:



Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – ZK621-DK – har registreret i alt følgende 49 domænenavne, hvoraf visse indeholder andres forretningskendetegn:

alexandermcqueen.dk	discounter.dk	netsuite.dk
amana.dk	edelman.dk	nido.dk
annsummers.dk	edreams.dk	nix.dk
armanibeauty.dk	electricdrive.dk	openenglish.dk
belysis.dk	emiratesair.dk	recall.dk
blujaysolutions.dk	emusic.dk	saic.dk
brioni.dk	enterprize.dk	shopbop.dk
careers.dk	gcoin.dk	simplyhired.dk
chaps.dk	greubelforsej.dk	stimium.dk
chase.dk	haier.dk	trendyol.dk
chemistry.dk	haygroup.dk	ulyssenardin.dk
circus.dk	hudsonreed.dk	uniglobe.dk
clouder.dk	inlex.dk	wikia.dk
conferencecall.dk	kickers.dk	yslbeauty.dk
dandy.dk	lauramercier.dk	zavvi.dk
davidyurman.dk	mercermarshbenefits.dk	
dccomics.dk	nationalcarhire.dk	

Sekretariatet har ved opslag den 6. oktober 2018 på de første 10 af disse domænenavne konstateret, at der i 9 tilfælde fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved opslag på domænenavnet "enterprize.dk" med en samling links. Endvidere indeholdt disse hjemmesider en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. Ved opslag på det resterende af de første 10 domænenavne fremkom ikke en side med reelt indhold.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er indehaver af en række varemærker vedrørende betegnelsen ENTERPRISE, heriblandt EU-varemærket ENTERPRISE, der er registreret for forskellige varer og tjenesteydelser herunder biludlejning,
- at ENTERPRISE er et internationalt anerkendt varemærke for biludlejning i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, USA, Canada, Irland og andre lande,
- at varemærket ENTERPRISE har været anvendt i forbindelse med biludlejning i USA siden 1974, og klageren er den største biludlejningsvirksomhed i verden,
- at den første ENTERPRISE biludlejningsforretning i Danmark åbnede i 2015, og at der for øjeblikket er 13 steder i Danmark, hvor der udlejes biler under mærket ENTERPRISE,
- at klageren driver global virksomhed på domænenavnet "enterprise.com" og virksomhed i Danmark på domænenavnet "enterprise.dk",
- at der er risiko for forveksling mellem domænenavnet "enterprize.dk" og klagerens varemærke ENTERPRISE,
- at indklagede ikke har nogle rettigheder til eller legitime interesser i domænenavnet "enterprize.dk",
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "enterprize.dk" er et eksempel på typosquatting i strid med domænelovens § 25, stk. 1,

- at den tjekkiske voldgiftsret, Arbitration Court of the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic (Czech Arbitration Court) har fundet, at domænenavnet "enterprize.eu" er forveksleligt med varemærket ENTERPRISE, og under tilsvarende omstændigheder som i denne sag blev anvendt til skade for klageren,
- domænenavnet "enterprize.dk" i maj 2018 blev brugt til en hjemmeside med en samling "Related Links", der bl.a. omfattede links til klagerens konkurrenter,
- at indklagede har været i ond tro ved registreringen og brugen af domænenavnet "enterprize.dk",
- at domænenavnet "enterprize.dk" er udbudt til salg for 9.999 USD,
- at registrering og brug af domænenavnet "enterprize.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, og
- at indklagede har været indklaget i mindst 16 sager efter "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" (UDRP), samt i sagen om domænenavnet "biocodex.dk" for Klagenævnet for Domænenavne, og i alle sager er det fundet, at indklagede registrerede og brugte de pågældende domænenavne i ond tro.

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. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet "enterprize.dk" er i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

"Registranter 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 ”enterprize.dk” – ud over at indeholde en samling links – indeholder et link med teksten ”Domænet enterprize.dk er udbudt til salg for 9999 USD”, 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 9999 USD.

Endelig fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et betydeligt antal domænenavne af forskellig karakter under topdomænet “.dk”, og 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 ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”enterprize.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 § 11, 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. På denne baggrund 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 registreringsens retmæssighed, 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 ”enterprize.dk” skal overføres til klageren, Enterprise Holdings, Inc. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 22. november 2018

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo