

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0547

Klager:

Facebook, Inc.
1601 Willow Road,
94025 Menlo Park, California
United States of America

v/ David Taylor, Hogan Lovells

Indklagede:

Webdock
Vesterbro 13
5000 Odense C
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 20. juni 2018 med seksten bilag (bilag 1-16).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”facebooker.dk” er registreret den 12. august 2012.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

1. The Complainant, Facebook, Inc., is a worldwide renowned provider of online social networking services (Complainant's company registration is attached as Exhibit 1). Founded in 2004, Facebook allows Internet users to stay connected with friends and family, and to share information mainly via its website available at www.facebook.com (see Exhibit 3 for a screen capture of www.facebook.com). Access to Facebook was originally restricted to

students at Harvard University (Boston, Massachusetts, U.S.A.) but quickly expanded to other universities and, in 2006, to anyone in the world with a valid email address. Since its launch in 2004, Facebook rapidly developed considerable renown and goodwill worldwide, with 1 million active users by the end of 2004, 100 million users in August 2008, 500 million users in July 2010 and 1 billion users worldwide by September 2012.

2. Today, Facebook has more than 2 billion active users and almost 1.3 billion daily active users worldwide, with over 3.8 million monthly active users in Denmark (as of January 2017), according to Statista, an online statistics, market research and business intelligence portal. Its main website www.facebook.com is currently ranked as the 3rd most visited website in the world and in Denmark, according to web information company Alexa (Exhibit 4). Facebook's social networking services are provided in more than 70 languages, including in Danish. In addition, Facebook is also available for mobile devices, and in recent years has consistently ranked amongst the top apps in the market. Facebook's app has consistently ranked amongst iTunes' top free apps.

3. Needless to say, Facebook has developed considerable reputation and goodwill worldwide, including in Denmark, in both its services and brands, and its FACEBOOK trademark is currently one of the most famous online trademarks in the world. In 2017, the FACEBOOK brand ranked 8 (up from 15 in 2016, 23 in 2015, 29 in 2014 and 52 in 2013) in Interbrand's Best Global Brands report, and was selected one of the world's "Top Growing Brands", with an 48 percent growth. See Exhibit 5 for Facebook's company information, "Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2017 Results" press release, Interbrand's Best Global Brands for 2017, Facebook's Wikipedia entry and press articles on Facebook's explosive growth and popularity worldwide, including in Denmark.

4. Given the exclusive online nature of the Complainant's social networking business, the Complainant's domain names consisting of the FACEBOOK trademark are not only the heart of its entire business but also the main way for millions of users to avail themselves of its services. Reflecting its global reach, Facebook is the owner of numerous domain names consisting of or including the term FACEBOOK, for instance, <facebook.com>, <facebook.org>, <facebook.net>, <facebook.biz>, as well as under country extensions such as <facebook.dk> (Denmark), <facebook.com.ar> (Argentina), <facebook.be> (Belgium), <facebook.com.br> (Brazil), <facebook.cn> (China), <facebook.co> (Colombia), <facebook.eu> (European Union), <facebook.fr> (France), <facebook.de> (Germany), <facebook.com.gr> (Greece), <facebook.hu> (Hungary), <facebook.in> (India), <facebook.it> (Italy), <facebook.pk> (Pakistan), <facebook.es> (Spain), <facebook.com.tr> (Turkey), <facebook.ua> (Ukraine) and <facebook.us> (United States). See Exhibit 6 for copies of sample WhoIs records for some of these domain names.

5. The Complainant has a strong presence online on the different social media forums. Facebook's official page on Facebook has over 200 million "likes". In addition, Facebook has over 14 million followers on Twitter. These pages are available at the following URLs:

- <https://www.facebook.com/Facebook>
- <https://twitter.com/facebook>
- <http://www.youtube.com/facebook>
- <http://www.linkedin.com/company/facebook>

Screen captures of the Complainant's social media websites are available at Exhibit 7

6. The fame of the Complainant's trademark is, ironically, also evidenced by the number of cybersquatters who have sought to unfairly and illegally exploit the very significant consumer recognition and goodwill attached to it. Prior domain name dispute panels have recognized the strength and renown of the Complainant's trademark, and have ordered infringing respondents to transfer the disputed domain names, including domain names identically reproducing the FACEBOOK trademark under numerous country code extensions, to the Complainant, including but not limited in the following decisions:

a) *Facebook, Inc. v. SonYong Kim*, WIPO Case No. DPH2017-0006 (<facebook.com.ph>);

b) *Facebook, Inc. v. Master Inc.*, WIPO Case No. DPE2016-0001 (<facebook.com.pe>) (finding that there is “no doubt about (the Complainant’s) high level of notoriety and goodwill given the overwhelming renown that it enjoys worldwide and in Peru”);

c) *Facebook, Inc. v. Seung Hee Lee, Sang Hoon Lee, Master, Inc., Jung Hyun Shin*, WIPO Case No. D2013-2030 (<facebook.com.co>, <facebook.com.ec>, <facebook.gt>, <facebok.com.gt> et al.) (“the disputed domain names were all adopted with full knowledge of the FACEBOOK trademark, and have been used opportunistically to take advantage of the fame of the FACEBOOK trademark”);

d) *Facebook, Inc. v. DMFNET.NL*, CEPINA Case No. 44216 (<facebook.be>);

e) *Facebook, Inc. v. He Wenming*, WIPO Case No. DCC2013-0004 (<facebook.cc>) (“the Complainant and its FACEBOOK trademark enjoy a widespread reputation and high degree of recognition as a result of its fame and notoriety in the world for its online social networking services”);

f) *Facebook, Inc. c. Usta Cafer*, WIPO Case No. DES2009-0006 (<facebook.es>) (finding that the FACEBOOK trademark is widely known and is an “inherently distinctive term”);

g) *Facebook, Inc. v. Callverse Pty Ltd*, WIPO Case No. DAU2008-0007 (<facebook.com.au>) (“[In 2007], the online social network of FACEBOOK was internationally renowned, and had received media publicity in Australia, as evidenced by Annexure J to the Complaint.”); and

h) *Facebook, Inc. v. Talkbeans Media Limited*, WIPO Case No. DIE2007-0009 (<facebook.ie>) (“FACEBOOK appears to be a distinctive coined word. The Complainant has achieved rapid and remarkable success and expansion since they launched its business using that name in connection with its social networking services in 2004.”).

See Exhibit 8 for copies of domain name dispute decisions involving the Complainant's trademark.

7. The term FACEBOOK is exclusively associated with the Complainant. All search results obtained by typing the term FACEBOOK in Google's search engine available at www.google.dk refer to the Complainant (see Exhibit 9).

8. In addition to its strong presence online, the Complainant has secured ownership of numerous trademark registrations in the term FACEBOOK in many jurisdictions around the world, including in Denmark, as detailed below.

9. The Complainant's valuable reputation offline and online is not only crucial to maintain the value and distinctiveness of its brand, but also vital to the success, integrity and protection of its business and customers. Accordingly, the Complainant devotes significant resources to protect its trademark rights and goodwill in forums such as this administrative proceeding.

The Defendant, the Domain Name and the associated website

10. The disputed domain name <facebooker.dk> (the Domain Name) was originally registered on 12 August 2012, although it was transferred by the prior registrant to the current registrant, the Defendant, in January 2018 further to receipt of the Complainant's cease and desist letter (as explained in more detail below, the prior registrant and the current registrant are clearly connected). A copy of the current WhoIs record is attached at Exhibit 2.

11. The Domain Name is currently not resolving to an active website but was previously (between 2013 and until very recently) resolving to a website prominently displaying the term FACEBOOKER and purportedly providing a "page tab management platform" for Facebook pages: "Easy management of Page Tabs with Facebooker. Facebooker is a new Page Tab management platform. Easily set up your page tabs and schedule content into the future with Contests, Auctions, Forms, Rich media and more. It's all possible with Facebooker. For questions or inquiries please contact Facebooker". At the bottom of the page, the website also displayed a disclaimer in fine print that stated: "Facebooker is in no way affiliated with Facebook Inc. - Facebook is a registered trademark, and Facebooker is merely a product which helps you with creating Page Tabs for your pages on Facebook". (screen captures attached, also available at <https://web.archive.org/web/20130531181021/http://facebooker.dk/>). It also displayed the message "Facebooker is a product of HAMMERTIME". Upon clicking on the link, the user was redirected to a page in Danish that stated that: "Hammertime is a digital development house in Odense with a strong focus on high quality within a wide range of solutions. We have an ambition to be the leading digital SWAT team in Denmark, which, with a refined and structured approach, solves your projects quickly and efficiently". The domain name <hammertime.me> is registered to an individual named Arni Johannesson, the prior registrant of the Domain Name.

See Exhibit 10 for screen captures of the website currently and previously associated with the Domain Name.

12. The Domain Name was originally registered to an individual named Arni Johannesson, the prior registrant (Exhibit 11 for a copy of the WhoIs record).

13. On 9 January 2018, the Complainant's lawyers sent a cease and desist letter by post and by email to Mr. Arni Johannesson, at the time the registrant of the Domain Name, asserting its trade mark rights and asking him to transfer the Domain Name to the Complainant at no cost.

14. Mr. Arni Johannesson did not reply.

15. On 6 February 2018, the Complainant's lawyers in Denmark sent a letter to Mr. Arni Johannesson in Danish by email as well as by regular and registered mail.

16. Mr. Arni Johannesson did not reply and the letter forwarded by registered mail was returned by the Danish postal service as Mr. Arni Johannesen did not pick up the letter at the post office. A copy of the cease and desist letters sent to Mr. Arni Johannesen are attached as Exhibit 12.

17. It should be noted that although Mr. Arni Johannesson did not reply to the Complainant's demand letters, he transferred the ownership of the Domain Name to an entity called Webdock, the Defendant. However, the Defendant is closely linked to Mr. Arni Johannesson, the prior registrant of the Domain Name, as shown by the fact that: a) on Webdock's website available at <https://webdock.io/en/docs/about-us> it is stated that "Webdock is a privately owned company based in Odense Denmark and is the brainchild of Arni H. Johannesson" and b) Mr. Arni Johannesson is also the registrant of the domain name <webdock.io> associated with the Defendant. Thus, Mr. Arni Johannesson is clearly the natural person behind the Defendant and controlling the Domain Name. A screen capture of the website <https://webdock.io/en/docs/about-us> and a copy of the WhoIs record for <webdock.io> are attached as Exhibit 13.

18. Given the blatantly abusive registration and use of the Domain Name and the Defendant's unwillingness to cooperate despite the Complainant's best efforts, the Complainant had no choice but to file the present Complaint in order to request the transfer of the Domain Name to protect its legitimate business interests and rights and to protect internet users from confusion."

Bilag 1 fremstår som udskrift fra virksomhedsregisteret i Delaware vedrørende klageren, jf. bilag 16, samt udskrift fra hjemmesiden "businesssearch.sos.ca.gov" med oplysninger om klageren.

Bilag 3 er skærmprent fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "facebook.com".

Bilag 4 er skærmprent fra hjemmesiden på domænenavnet "alexa.com" med "The top 500 sites of the web", hvori klageren er angivet som nummer 3.

Bilag 5 er udskrift fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "facebook.com" med teksten under menupunktet "Company Info".

Bilag 6 er udskrift fra hjemmesider for forskellige Whois-databaser med registrantoplysninger vedrørende domænenavnene "facebook.com", "facebook.org", "facebook.dk", "facebook.cn", "facebook.fr" og "facebook.us".

Bilag 7 er skærmprent fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "facebook.com".

Bilag 8 er kopi af afgørelser fra WIPO Arbitration and Mediation Center vedrørende domænenavnene "facebook.com.ph", "facebook.com.pe", "facebook.com.co", "fcebook.com.co", "facbook.com.co", "faebook.com.co", "faceboook.com.co", "facebook-pages.com", "facebooklogs.com", "videodeffacebook.com", "facebook.cc", "facebook.es", "facebook.com.au", "facebook.ie" samt kopi af afgørelse fra Belgisch Centrum Voor Arbitrage En Mediatie vedrørende domænenavnet "facebook.be".

Bilag 9 er skærmprent fra søgemaskinen Google med søgeresultaterne ved en søgning på ordet "facebook".

Bilag 11 er skærmprent fra internetadressen www.nic.io/whois-search.htm med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet "webdock.io".

Bilag 12 er kopi af brev af 9. januar 2018 fra klagerens advokat til Arni Haukur Johannesson, hvori det gøres gældende, at sidstnævntes registrering af domænenavnet "facebooker.dk" er i strid med klagerens rettigheder, og Arni Haukur Johannesson anmodes om at overføre domænenavnet til klageren. Bilaget indeholder endvidere udskrifter fra EUIPOs database eSearch, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret ordmærket FACEBOOK som EU-varemærke i klasserne 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 samt som US amerikansk varemærke.

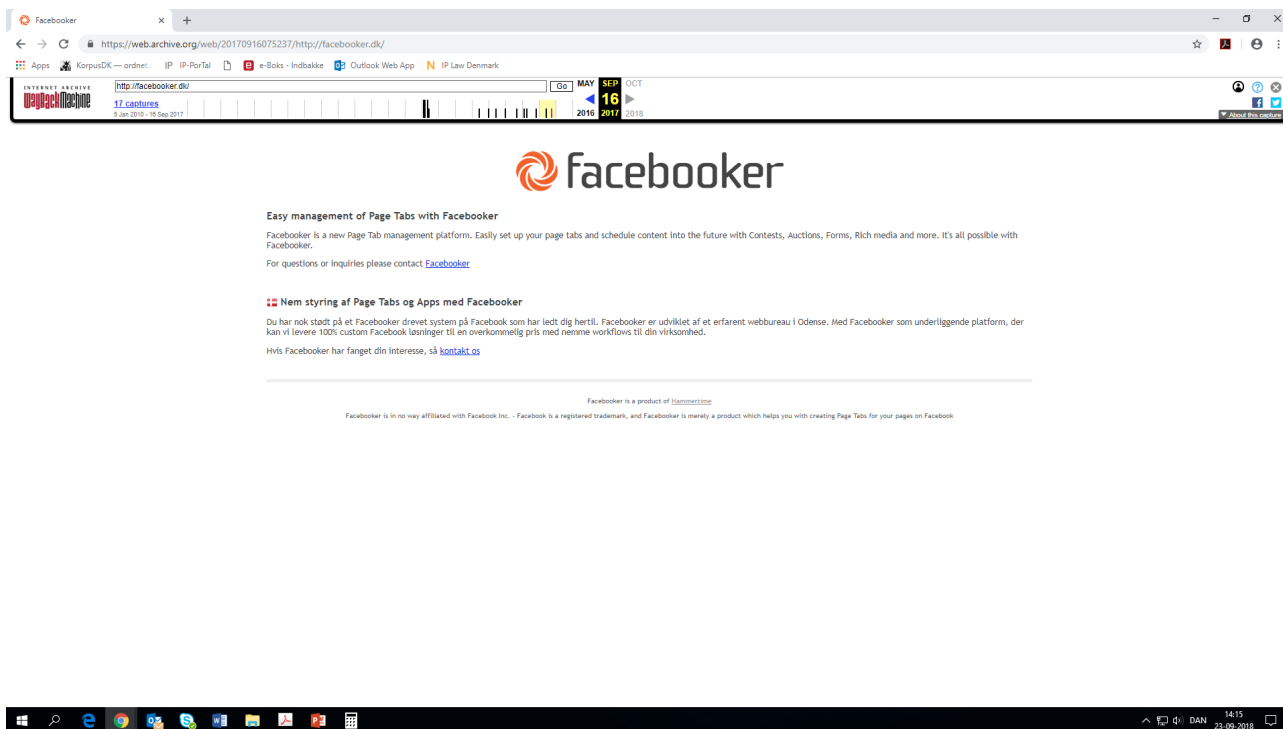
Bilag 13 er navnlig skærmprent fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet "webdock.io" med oplysninger om indklagede.

Bilag 14 er udskrifter fra EUIPOs database eSearch, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret ordmærket FACEBOOK som EU-varemærke i klasserne 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 for blandt andet "Onlineinformation til vejvisere med information om og i form af studenterliv, rubrikannoncer, det virtuelle samfund og sociale netværk" samt som US amerikansk varemærke, jf. bilag 12.

Bilag 15 er kopi af afgørelse fra WIPO Arbitration and Mediation Center vedrørende domænenavnet "telstra.org".

Ved opslag den 3. juli 2018 og igen den 22. september 2018 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet "facebooker.dk", jf. bilag 10.

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, at der i perioden 2013-2017 er arkiveret følgende hjemmeside på domænenavnet "facebooker.dk":



På hjemmesiden er bl.a. anført følgende:

”Nem styring af Page Tabs og Apps med Facebooker

Du har nok stødt på et Facebooker drevet system på Facebook som har ledt dig hertil. Facebooker er udviklet af et erfarent webbureau i Odense. Med Facebooker som underliggende platform, der kan vi levere 100% custom Facebook løsninger til en overkommelig pris med nemme workflows til din virksomhed.”

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret med startdato den 1. maj 2014 og med branchekoden ”Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” og med Arni Haukur Johannesson som fuldt ansvarlig deltager.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en global, social netværkstjeneste,
- at klageren i januar 2017 havde mere end 3,8 millioner aktive månedlige brugere i Danmark,
- at betegnelsen FACEBOOK er klagerens selskabsnavn,
- at betegnelsen FACEBOOK entydigt forbindes med klageren,
- at klageren har beskyttelse af betegnelsen FACEBOOK i medfør af markedsføringslovens § 22,
- at klageren i henhold til den danske varemærkelov har en registreret varemærkeret til ordmærket FACEBOOK,

- at klageren har adskillige varemærkeregistreringer vedrørende betegnelsen FACEBOOK i mange jurisdiktioner over hele verden, herunder i EU og herigennem har klageren også beskyttelse i Danmark,
- at klagerens varemærke FACEBOOK er meget særpræget og velkendt i hele verden, inklusive Danmark, og har været vedvarende og ekstensivt brugt siden 2004,
- at der er risiko for forveksling mellem domænenavnet "facebooker.dk" og betegnelsen FACEBOOK, som klageren har varemærkeret til, idet hele klagerens varemærke er indeholdt i domænenavnet, og domænenavnet kun adskiller sig fra varemærket med endelsen "er",
- at klageren kan forhindre indklagedes brug af betegnelsen FACEBOOK i domænenavnet "facebooker.dk" i henhold til varemærkelovens § 4,
- at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet "facebooker.dk",
- at indklagede ikke på nogen måde er forbundet med klageren, og at klageren ikke har indvilget i, at indklagede gør brug af klagerens varemærke FACEBOOK,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "facebooker.dk" er i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven,
- at indklagedes tidligere brug af domænenavnet "facebooker.dk" til en hjemmeside, som tilbød "a product which helps you with creating Page Tabs for your pages on Facebook", ikke giver indklagede en legitim interesse i domænenavnet "facebooker.dk",
- at indklagedes tidligere brug af domænenavnet "facebooker.dk" indebar en illoyal udnyttelse af den goodwill og renommé, der er knyttet til klagerens goodwill,
- at indklagedes tidligere brug af domænenavnet "facebooker.dk" havde til formål at lede internetbrugere, som søgte efter klageren til indklagedes hjemmeside,
- at det er utænkeligt, at indklagede ikke har haft kendskab til klageren og klagerens varemærke ved registreringen af domænenavnet "facebooker.dk",
- at klageren har krævet domænenavnet "facebooker.dk" overdraget fra den tidligere registrant, Arni Johannesson, at denne ikke svarede, men overførte domænenavnet til den nuværende registrant med hvem, der er en tæt forbindelse til Arni Johannesson, idet han er den fysiske person bag indklagede,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "facebooker.dk" er i strid med god domænenavnsskik,
- at indklagedes nuværende passive brug af domænenavnet "facebooker.dk" er i strid med god domænenavnsskik under hensyn til styrken af og kendskabsgraden til klagerens varemærke FACEBOOK, og
- at under hensyn til styrken af og kendskabsgraden til klagerens varemærke FACEBOOK kan der ikke tænkes en brug af domænenavnet "facebooker.dk" af andre end klageren, der er i overensstemmelse med god domænenavnsskik.

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 fået registreret ordmærket FACEBOOK som EU-varemærke i klasserne 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 for blandt andet "Onlineinformation til vejvisere med information om og i form af studenterliv, rubrikannoncer, det virtuelle samfund og sociale netværk."

Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller tjenesteydelser af lignende art, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b. Da varemærket FACEBOOK er velkendt i Danmark, kan klageren endvidere forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket FACEBOOK, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, hvis brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé, jf. EU-Domstolens dom af 9. januar 2003 i sag C-292/00 (Davidoff), præmis 25.

EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

"Artikel 9
Rettigheder knyttet til et EU-varemærke

1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé."

Domænenavnet "facebooker.dk" indeholder klagerens velkendte varemærke FACEBOOK og adskiller sig udelukkende herfra med tilføjelsen "er". Domænenavnet har således en høj grad af lighed med klagerens varemærke.

Indklagede har tidligere i en årrække anvendt domænenavnet "facebooker.dk" til en hjemmeside, hvorfra der erhvervmæssigt blev udbudt en platform til styring af FACEBOOK page tabs og apps.

Indklagede har ved denne brug af domænenavnet "facebooker.dk" uden samtykke fra klageren gjort erhvervsmæssig brug af varemærket FACEBOOK i forbindelse med markedsføring af varer og ydelser på en sådan måde, som er egnet til at skabe en sammenhæng med varemærket, og som desuden er egnet til at medføre en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé ved at skabe en sammenhæng med dette. Indklagedes tidligere brug af domænenavnet har dermed udgjort en krænkelse af klagerens rettigheder til varemærket FACEBOOK, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2.

Indklagede findes allerede af denne grund ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet "facebooker.dk".

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 "facebooker.dk" skal overføres til klageren, Facebook, Inc. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 22. november 2018

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo