

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2018-0600**

## **Klager:**

BATMark Limited  
Vester Farimagsgade 19  
1606 København V  
Danmark

v/ Thomsen Trampedach GmbH

## **Indklagede:**

James Hoe  
Room 401, Building NO.73, Hong Hua Yan, Nanshan District  
518052 Shenzhen  
Kina

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”lyft.dk” til klageren.

### Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 20. august 2018 med ni bilag (bilag 1-9).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnet ”lyft.dk” er registreret den 28. september 2013.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:

*“British American Tobacco (Brands) Limited owns the trademark LYFT, registered before the United Kingdom Intellectual Property Office under the registration UK00003275340, applied for on the 2017-12-05, and registered on the 2018-03-09. BATMark Limited (hereinafter to be called “the Complainant”) is the authorized representative of British American Tobacco (Brands) Limited for the registration. The registration is herewith provided at the upload “Exhibit 1”.*

*Thomsen Trampedach GmbH has been authorized to represent the Complainant in the current proceeding by Power of Attorney (see “Exhibit 7”), signed by Emma Stopford, Trade mark Counsel and in-house solicitor for the Complainant (see “Exhibit 8”). In accordance to BATMark Limited Power of Attorney of October 9 2012 (see “Exhibit 9”), Emma Stopford is duly authorized to sign the Power of Attorney on behalf of the Complainant for the current proceeding.*

*According to .dk WHOIS database, the Respondent in this proceeding is James Hoe, the Registrant for the domain name lyft.dk (see “Exhibit 2”) (hereinafter to be called “lyft.dk” and/or “disputed domain”).*

*The disputed domain has been subjected to so-called monetized domain parking and it is listed for sale. The webpage the disputed domain currently resolves into actively advertises the disputed domain name’s sale (see “Exhibit 3”).*

*Thomsen Trampedach GmbH, the Complainant’s authorized representative, has been conducting negotiations through the form provided via the link at the disputed domain for its acquisition. On behalf of the Respondent, 49.799 USD, equivalent to 325.181 DKK at the moment of the writing, were requested for the purchase of the disputed domain. A copy of the mentioned conversation has been attached to this transfer request as “Exhibit 4”.*

*In accordance to WHOIS data, 73 domain names result to be registered at the registrant name James Hoe, the majority of which under the .dk and .at ccTLDs. The vast majority of the registered domains lead to monetized parking pages and are listed for sale identically with the domain disputed here. The behavioral pattern of the Respondent in connection to the registration and administration of these domain names indicates the systematic registration of domain names for the sole purpose of reselling. A list of the domain names registered by the Respondent under .dk ccTLD is attached to this document as “Exhibit 5”.*

*Before the current notice, the Respondent for the disputed domain name did not use nor in any way demonstrated any preparation to use the disputed domain name, lyft.dk, or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services. The Registrant of the notified domain name does not have relevant trademark rights to names or other distinctive marks or any other technical reason to make use of the domain name lyft.dk. Circumstances indicate that the Respondent has registered or has acquired the disputed domain in 2013 for the sole purpose of reselling it.*

*For the aforementioned reasons, and the Respondent’s violation of the Danish domænelovens, kapitel 5, § 25, stk. 2, of the 13 November 2013, the Complainant is requesting the transfer of the disputed domain name.”*

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 26. juni 2018 fra United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) vedrørende varemærkeregistrering UK00003275340. Af udskriften fremgår det bl.a., at varemærkeregistreringen knytter sig til ordmærket ”LYFT” i vareklasse 34, der omfatter bl.a. cigaretter, og at varemærket er registreret den 9. marts 2018 på baggrund af en ansøgning indgivet den 5. december 2017. Desuden fremgår det, at British American Tobacco (Brands) Limited er indehaver af varemærkeregistreringen, ligesom BATMark Limited er angivet som repræsentant for varemærkeindehaveren.

Bilag 2 er en udskrift af 26. juni 2018 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”lyft.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 3 er tilsyneladende et udateret skærmpoint fra opslag på hjemmesiden under det omtvistede domænenavn ”lyft.dk”.

Bilag 4 er efter det oplyste kopi af en korrespondance om overdragelse af domænenavnet ”lyft.dk” mellem Thomsen Trampedach GmbH på vegne af klageren og en ”Richard”. Klageren har oplyst, at korrespondancen er foregået gennem det link på hjemmesiden under det omtvistede domænenavn, som henviser til, at domænenavnet udbydes til salg. Af korrespondancen, der stammer fra juni 2018, fremgår bl.a. følgende:

Klageren:               ”Hi,

*I am considering a name for a new project in Denmark. LYFT could be a good name. Do you sell the name? [bud på USD 300]*

”Richard”:             ”Hi Daniel,

*Your offer is too low. Thanks.*

Klageren:               ”Hi Richard,

*OK. I understand that as the name is for sale. Can you give me a hint if you are “expecting” more than 1000 usd...?*

”Richard”:             ”Hi Daniel,

*Our price is 49,799 EUR. How about? Please let me know.*

Klageren:               ”Hi Richard,

*That is, obviously, way over my current budget...”*

Bilag 5 er en udskrift af 26. juni 2018 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende indklagedes domænenavnsregistreringer under bruger-id JH19107-DK, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

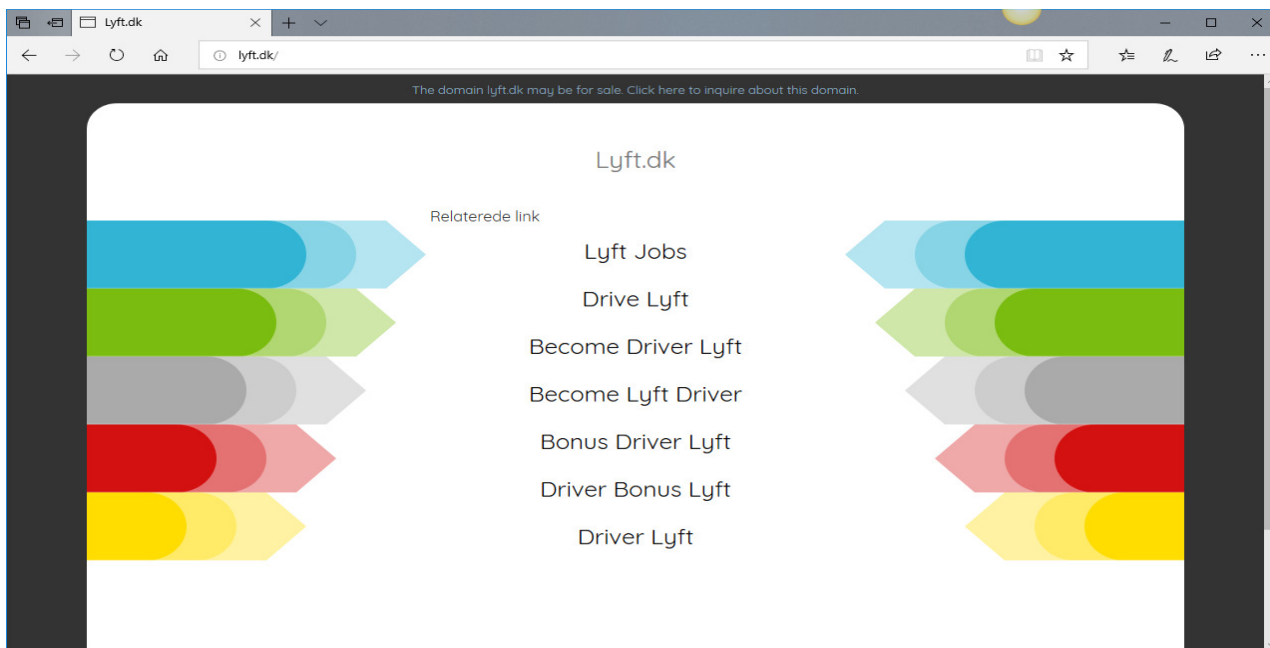
Bilag 6 er et CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY af 8. September 1994 vedrørende selskabet BATMark Limited.

Bilag 7 er en fuldmagt dateret den 7. august 2018, hvor BATMark Limited v/ Emma Stopford giver Thomsen Trampedach GmbH tilladelse til at repræsentere selskabet i nærværende sag.

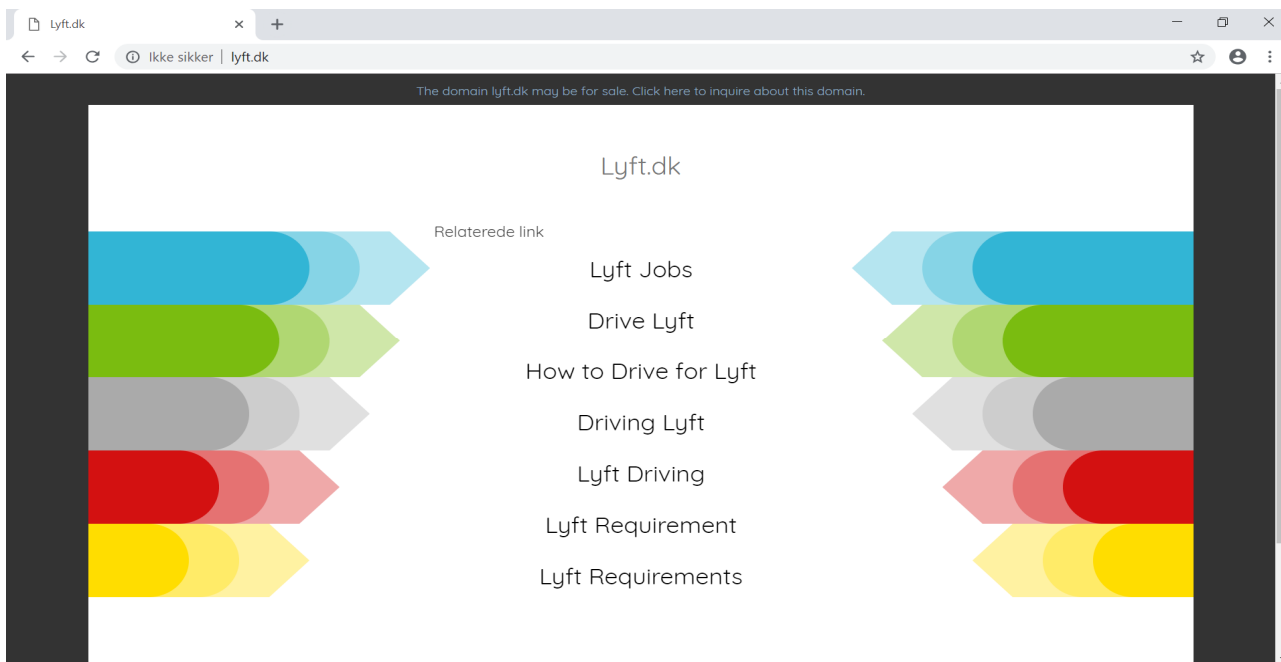
Bilag 8 er tilsyneladende en udateret udskrift fra ”The Law Society”, hvor det fremgår, at Emma Sophia Stopford er ansat som in-house advokat hos British American Tobacco Plc”.

Bilag 9 er en fuldmagt fra BATMark Limited, der ses at stamme fra den 9. oktober 2012.

Ved opslag på ”lyft.dk” den 24. august 2018 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag på ”lyft.dk” den 1. november 2018 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved at klikke på linket med teksten ”The domain lyft.dk may be for sale. Click here to inquire about this domain”, jf. ovenfor, ledes man videre til ”lyft.dk/listing”:

Lyft.dk May Be For Sale

### Complete This Form

To send an inquiry to the owner of Lyft.dk.

The owner of Lyft.dk has chosen to receive offer inquiries regarding this domain name.

Note that the owner may disregard your inquiry if your offer does not meet his or her expectations.

First name

Last name

Email address

Phone number (optional)

USD \$ Your offer

Your inquiry message or details to your offer

Sekretariatet har ved opslag den 1. november 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”lyft.dk”. Sekretariatet har i samme forbindelse konstateret, at indklagede under samme bruger-id (JH19107-DK), udover det omtvistede domænenavn, er anført som registrant af 13 domænenavne. Det drejer sig således om følgende domænenavne:

3dhubs.dk	insightly.dk	securemailbox.dk
classdojo.dk	mowjow.dk	tinder.dk
creativelive.dk	myfitnesspal.dk	wayfair.dk
designcrowd.dk	origamiowl.dk	
docplanner.dk	refinery29.dk	

Ved opslag den 4. november 2018 på ovenstående domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, har sekretariatet konstateret, at der i 12 tilfælde fremkom en hjemmeside af samme karakter, som den hjemmeside, der fremkom ved sekretariatets opslag den 24. august 2018 og den 1. november 2018 på domænenavnet ”lyft.dk”. Alle disse hjemmesider indeholdt desuden oplysning om, at det pågældende domænenavn kunne være til salg. Ved opslag på det sidste domænenavn (”tinder.dk”) fremkom der en meddelelse om, at man var blevet udvalgt til en undersøgelse, hvor det var muligt at vinde forskellige præmier.

#### **Parternes anbringender kan sammenfattes således:**

##### Klageren har gjort gældende,

- at British American Tobacco (Brands) Limited er indehaver af en varemærkeregistrering til ordmærket LYFT hos UKIPO, jf. bilag 1,

- at klageren er British American Tobacco (Brands) Limiteds autoriserede repræsentant, jf. bl.a. bilag 1,
- at Thomsen Trampedach GmbH repræsenterer klageren i nærværende sag ved Klagenævnet for Domænenavne, jf. bilag 7-9,
- at klageren kan konstatere, at indklagede på nuværende tidspunkt udbyder domænenavnet ”lyft.dk” til salg via hjemmesiden,
- at Thomsen Trampedach GmbH på vegne af klageren har forhandlet med indklagede om køb af domænenavnet ”lyft.dk”,
- at indklagede imidlertid krævede 48.799 USD for at overdrage domænenavnet, hvilket svarer til ca. 325.000 kr. på tidspunktet for klagen,
- at dette understøttes af klageren fremlagte korrespondance, jf. således bilag 4,
- at indklagede ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database er anført som registrant af 73 domænenavne,
- at langt hovedparten af disse domænenavne indeholder hjemmesider af lignende karakter, som den som fremkommer ved opslag på domænenavnet ”lyft.dk”,
- at de pågældende hjemmesider således i hovedparten af tilfældene indeholder en opfordring til at byde på domænenavnet,
- at indklagede i øvrigt ikke ses at have nogen oprigtig interesse i at gøre brug af det omtvistede domænenavn,
- at det herefter må lægges til grund, at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”lyft.dk” alene med henblik på videresalg,
- at indklagede dermed har handlet i strid med bestemmelsen i domænelovens § 25, stk. 2, og
- at domænenavnet ”lyft.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

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:**

Det bemærkes indledningsvis, at indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.

Klageren har over for klagenævnet 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 først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”lyft.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 bl.a.:

*”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 oplysningerne i sagen bl.a., at hjemmesiden under domænenavnet ”lyft.dk” på nuværende tidspunkt – udover at indeholde en række såkaldte ”Relaterede links” – indeholder et link med teksten ”The domain lyft.dk may be for sale. Click here to inquire about this domain”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt til en kontaktformular, hvor det er muligt at rette henvendelse med henblik på køb af domænenavnet.

Herudover fremgår det, at indklagede har registreret et antal domænenavne (i alt 13 domænenavne) af forskellig karakter under .dk-internetdomænet, og sekretariatets undersøgelser viser, at langt hovedparten af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn. Desuden understøtter korrespondancen i fremlagte bilag 4, at indklagede har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnet ”lyft.dk” alene med videresalg for øje, da indklagede – eller i hvert fald en person, som må antages at handle på vegne af indklagede – har tilbudt klageren at afstå domænenavnet for et beløb, som ligger væsentligt udover de omkostninger, som indklagede må antages at have haft ved registreringen af domænenavnet.

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 det omtvistede domænenavn

”lyft.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. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2.

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”lyft.dk” registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

### **A F G Ø R E L S E**

Registreringen af domænenavnet ”lyft.dk” skal overføres til klageren, BATMark Limited. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. december 2018.

---

Jacob Waage  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo