

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2019-0001

Klager:

Hismile IVS
Viktoriagade 1B
9400 Nørresundby
Danmark

Indklagede:

Belle Enterprises Ltd.
Hollywood Road 39-43
On Lok Mansion
2/F Apt. C
00000 Hong Kong
Hong Kong

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet "hismile.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. januar 2019 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift af 19. januar 2019 uden bilag, replik af 22. januar 2019 uden bilag samt duplik af 8. februar 2019 med ét bilag (bilag A).

Registreringsdato:

Domænenavnet "hismile.dk" er registreret den 12. juni 2017.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret den 8. september 2018 med navnet ImportDK IVS og den 2. januar 2019 fik registreret binavnet HiSmile IVS, jf. bilag 2.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Klageren er et iværkkerselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet importdk ivs (CVR-nummer 39879212) med binavn Hismile ivs.

Selskabet har til formål at sælge hismile produkter, som er et produkt som hvidner tænderne og som er importeret fra andre EU-lande.

Hismile er registreret d. 12. juni 2017 og er stadig ikke i brug - Der skrives på hjemmesiden, at det er en demo side, men tænker herefter, at det kun for at bibeholde domainet, for ikke at lade det stå "tomt"

og så er ejeren fra hong kong, så tænker alligevel det burde lade gavne en fra danmark, som ønsker at drive en forretning ud af det.

...

Klageren er et nystartet firma pr. 08/9-18.

Klageren kom til enighed omkring, at klageren ville være de nye distributør i Danmark, med henblik om at videresælge samt markedsføre deres brand i Danmark.

Klageren ønsker at sælge disse hismile produkter på en webshop tilhørende samme brand navn, som er HiSmile.dk

Klageren har produkterne som også har navnet hismile (se bilag 1)”

Som bilag 1 har klageren fremlagt et fotografi af forskellige produkter påført mærket HISMILE.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

“We are a company that has been established in 2015. We develop ecommerce software & operate multiple ecommerce shops worldwide.

We registered the domain a year ago to be used commercially to sell & provide information about dental products in Denmark.

At the time of registration we registered domains for 3 new projects in Denmark, of which one has already been launched & has already been selling in Denmark since 2 months ago (we can provide details to the decision board if required), which shows, that we are actively working on launching the registered domains.

Since we develop all software to manage our business ourselves, as there is hardly any automation software for SMEs available in specific areas and target multiple languages and countries, a registration-to-launchtime of 18-24 months is reasonable, given there were a few setbacks, which postponed the “launch” of hismile.dk.”

Currently we are using the domain on a login (cookie) only basis for developing & beta testing our design & software for the coming site.

We will be launching, which means start offering our products & services on hismile.dk to a general public in Denmark, within the next 2 months.

We have invested 1.5 years of work in developing the design, software, operations processes and sourcing of products, thus the case should be dismissed. If required, we can offer access to the website to the decision board or provide screenshots of the currently beta-phase website in the counter-reply.

The complainant only provides a picture of a product that can be ordered freely, by anyone on this website <https://hismileteeth.com> and which is also available for order freely via various wholesalers, thus not proving any kind of effort or sourced products by the complainant.

Furthermore, the picture provided by the complainant can be found on the internet on various pages, such as <https://vc.ru/trade/43586-keys-hi-smile-teeth-dvadcatiletne-avstraliycy-zarabotali-46-mln-za-tri-goda-nagadzhet-dlya-otbelivaniya-zubov>, indicating that the claimant is not in possession of the product. There is no evidence whatsoever, that the complainant has invested any major efforts or capital (see next sentence) to launch the product or hismile.dk as claimed by the complainant. Furthermore, the company incorporated by the complainant only has an invested capital of 1 DKK (US\$ 0.15) and 3 different by-names, which poses the question if the complainant is trying to use it to only grab domains, since launching a business with this little money seems impossible.

This is additionally highlighted by the fact, that the complainant's company's purpose is "Wholesale of electronic products" and "Wholesale of cleaning supplies" with the addition of "selling drilling equipment and safety alarms for babies", which do not meet the intended use of the domain by the complainant.

We do not have any relationship with the complainant, nor have we been in contact with him.

...

If still required, we will provide website screenshots in the counter reply, as we do not want to publicize our proprietary design & information prematurely, if the case is dismissed early or withdrawn by the complainant.

Additionally, if preferred, we can then also offer access to the beta website to the decision board."

I replikken er bl.a. anført følgende:

*"Klart firmaet er professionelle med deres Svar, super detaljeret skrevet.
Firmaet er reg i Hong kong, og de har haft riegelig af chancer for at lancerer shoppen.
De har haft over 2 år for ar fuldføre designet.
Jeg tror på, at deres undskyldning er for at bibeholde domainet.
Og desuden, så er set også et dansk firma får glæde af det. De har haft chancen vil jeg mene til at få lanceret shoppen.
Vi vil kunne lancerer den på få dage ;)
PS. Ja billedet som jeg tilføjede billaget ved klagen, var lånt at levendøren"*

I duplikken er bl.a. anført følgende:

"We can also set up a simple web shop within a few days. We however offer an integrated B2B solution that contains technical innovations, as well is available in a variety of languages & countries.

We offer a full dental supplies management program incl. phone scanner & dedicated barcode scanner to easily & quickly order dental supplies that works with a variety of local partners in various EU countries.

Since building local partnerships for 1000s of products in various countries, creating technical implementations, running tests with selected dental practices, translating,... all take time, especially there since there are no such products on the market, the whole process is time consuming.

Since we own the domain hismile also for various other countries, we additionally fear that consumers might get confused and have a lack of trust, if the domain is used by someone else in another fashion.

In our opinion, the complainant, does not have any legal rights to claim the domain, as he does not have a trademark on the domain name, nor does or has he ever sold any products using that name either.

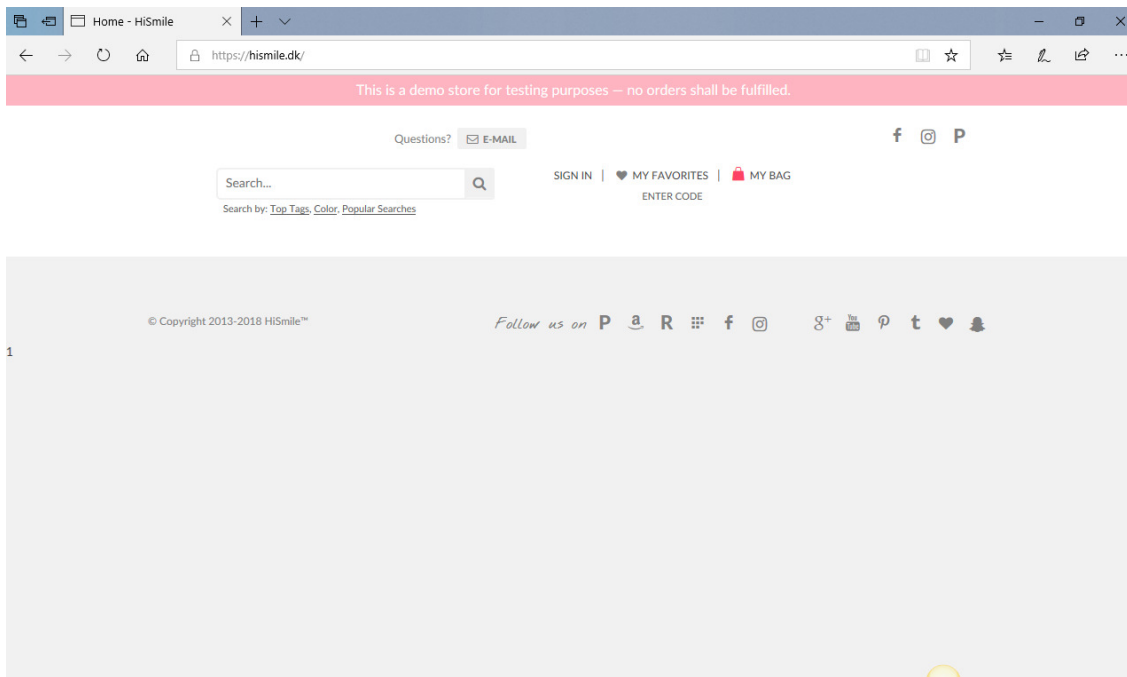
We are currently using the domain name internally for testing and finishing product & page translations and will launch it to a general public in the coming weeks.

Losing the domain would mean a substantial financial loss, since we have not only invested in the technical innovation, but also into localisation of our products & page into Danish.

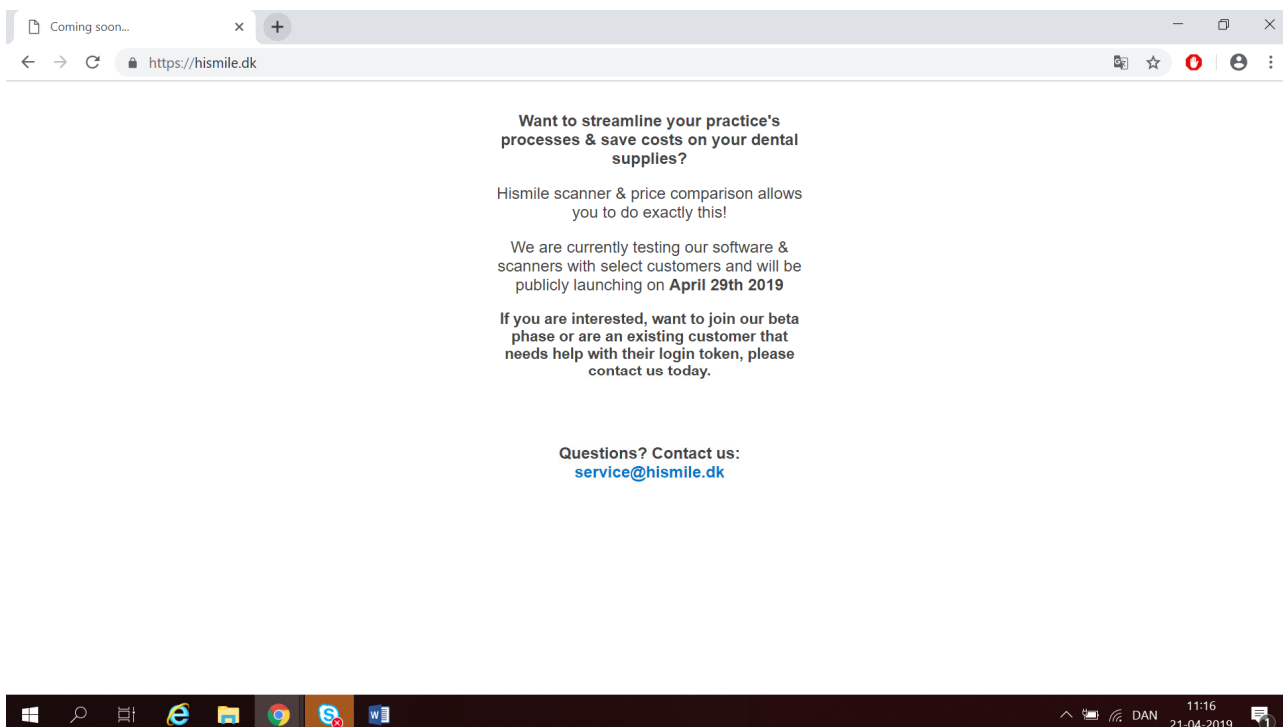
Screenshots of the current development status are attached as „screenshots.pdf“. They show the current translation status of the website, which should finish in the coming weeks.”

Som bilag A har indklagede fremlagt skærmpoint fra hjemmesiden "hismile.dk", der fremstår som en webshop, der er under udvikling.

Ved opslag på domænenavnet "hismile.dk" har sekretariatet den 3. januar 2019 taget følgende kopi:

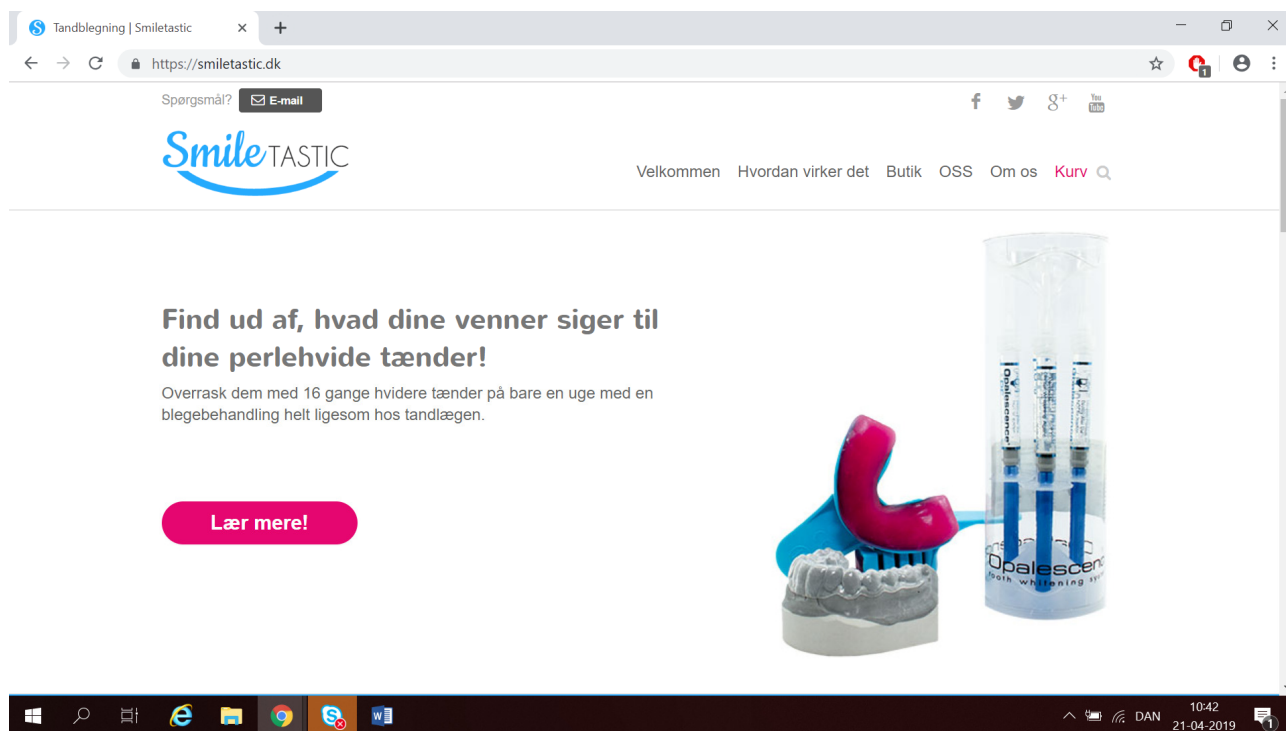


Ved fornyet opslag den 21. april 2019 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag i DK Hostmasters Whois-database har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id, BEL44-DK, tillige har registreret domænenavne ”hismileteeth.dk” og ”smiletastic.dk”.

Sekretariatet har ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”smiletastic.dk” den 21. april 2019 taget følgende kopi:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren startede den 8. september 2018,
- at klageren er registreret med binavnet ”Hismile IVS”,
- at klagerens formål er at sælge HiSmile-produkter, som er et produkt, som hvidner tænderne,
- at domænenavnet ”hismile.dk” er registreret den 12. juni 2017 og stadig ikke er i brug,
- at indklagede har haft over 2 år og dermed en reel chance for at lancere en hjemmeside på domænenavnet ”hismile.dk”, og
- at klageren vil kunne lancere en hjemmeside på domænenavnet ”hismile.dk” i løbet af et par dage.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede er etableret i 2015 og beskæftiger sig med udvikling af e-handelssoftware og e-handelsløsninger i hele verden,

- at indklagede registrerede domænenavnet "hismile.dk" for at bruge det til en hjemmeside med oplysninger om tandpleje og salg af tandplejeprodukter i Danmark,
- at indklagede på tidspunktet for registrering af domænenavnet "hismile.dk" registrerede yderligere to domænenavne til projekter i Danmark, hvoraf et af projekterne allerede er lanceret,
- at indklagede selv udvikler software til sine forretningsmodeller, og at det derfor er rimeligt, at der forløber 18-24 måneder fra registrering af et domænenavn til lancering af en forretningsmodel på domænenavnet,
- at indklagede for øjeblikket anvender domænenavnet "hismile.dk" til udvikling og beta-testing af design og software til den kommende hjemmeside på domænenavnet,
- at indklagede vil lancere en hjemmeside på domænenavnet "hismile.dk" inden for de næste to måneder,
- at indklagede har investeret 1½ års arbejde i udvikling af design, software mv. i forbindelse med domænenavnet "hismile.dk",
- at indklagede tillige er registrant af domænenavne, der indeholder betegnelsen "hismile" i flere andre lande,
- at klageren ikke har dokumenteret nogen væsentlig indsats eller interesse knyttet til domænenavnet "hismile.dk", og
- at klageren muligvis har registreret binavnet "Hismile IVS" alene med henblik på at tilegne sig domænenavnet "hismile.dk".

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet "hismile.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således:

"§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik".

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:

"Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.

I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den

samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Klageren fik den 2. januar 2019, samme dag som klageren indgav klage i denne sag, registreret binavnet HiSmile IVS. Klageren har oplyst at ville anvende domænenavnet ”hismile.dk” til en hjemmeside, der sælger HiSmile-produkter, som er et produkt, der hvidner tænderne. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”hismile.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser.

Indklagede har oplyst at have registreret domænenavnet ”hismile.dk” til brug for en hjemmeside med oplysninger om tandpleje og salg af tandplejeprodukter i Danmark og at have investeret 1½ års arbejde i udvikling af design, software mv. i forbindelse med en hjemmeside på domænenavnet. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede for øjeblikket anvender domænenavnet ”hismile.dk” til udvikling og beta-testing af design og software til den kommende hjemmeside på domænenavnet, og at indklagede vil lancere en hjemmeside på domænenavnet ”hismile.dk” inden for de næste to måneder. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”hismile.dk”.

Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesse i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesse. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”hismile.dk”.

Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnene registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Hismile IVS, medhold.

Dato: 16. maj 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo