

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2019-0145

Klager:

Vonovia SE
Münsterstrasse 248
40470 Düsseldorf
Tyskland

v/ advokat Susie Arnesen

Indklagede:

Satish jamgade
Kherwadi, Mumbai
400051 Mumbai
Indien

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "vonovia.dk" til klageren.

Subsidiært: Registreringen af domænenavnet "vonovia.dk" slettes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. maj 2019 med fem bilag (bilag 1-5).

Registreringsdato:

Domænenavnet "vonovia.dk" er registreret den 6. maj 2019.

Sagsfremstilling:

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren er et tysk indregistreret selskab, som blev etableret i 2015 efter sammenslutning af en række tyske ejendomsvirksomheder. Endvidere er det oplyst, at klageren er Tysklands største ejendomsselskab inden for boligområdet og blandt de største ejendomsselskaber i Europa, samt at klageren er registrant af en række domænenavne, hvori betegnelsen "vonovia" indgår, herunder domænenavnet "vonovia.de".

Ved opslag den 23. juli 2019 på "vonovia.de" har sekretariatet taget følgende kopi:



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

”Klager er et selskab etableret i Tyskland. Selskabet blev etableret i 2015 efter sammenslutning af en række tyske ejendomsvirksomheder, der går mere end 100 år tilbage, Deutschen Annington og GAGFAH; som Bilag 1 vedhæftes udskrift fra det tyske selskabsregister i Bochum. Klager er opført på den tyske børs DAX 30, hvilket betyder, at selskabet er blandt de 30 største børsnoterede virksomheder i Tyskland, ligesom klager er Tysklands absolut største ejendomsselskab inden for boligområdet og blandt Europas største ejendomsselskaber.

Klager anvender og er indehaver af varemærket VONOVIA i relation til flere forskellige varer og tjenesteydelser. Som Bilag 2a og 2b vedhæftes udskrifter fra den europæiske varemærkemyndighed EUIPO, som dokumenterer klagers ejerskab til varemærket VONOVIA.

Gennem sine aktiviteter i det meste af Europa har klager oparbejdet et udbredt kendskab til varemærket VONOVIA.

Klager har med basis i de nævnte varemærkerettigheder eneret til at gøre brug af varemærket VONOVIA for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, som de varer og tjenesteydelser klager har registreret og anvender varemærket for. Dette følger såvel af den danske varemærkelov som af EU- forordningen for EU-varemærker. Anvendelse af det domænenavnet ”vonovia.dk” vil givet gå ud over den tilladte brug og kan være egnet til at give indtryk af, at der er en forbindelse til klager.

Klager besidder eller kontrollerer, ud over de anførte varemærkerettigheder, også domænenavne, såvel under generiske toplevel domæner som fx .com, .net, .org, som under nationale domæner som fx .de, .co.uk, .fr, .it., .es, .se, .nl, .be og .pl. Som eksempel på klagers brug vedlægges prints af klagers hjemmesider www.vonovia.de som Bilag 3, idet det bemærkes, at fx www.vonovia.com linker direkte til www.vonovia.de.

Indklagede har registreret domænenavnet vonovia.dk så sent som 6. maj 2019, se hertil data fra DK Hostmaster. Allerede den 2. maj 2019, rettede indklagede imidlertid via e-mail henvendelse til flere personer hos klager og tilbød at sælge domænet, hvorved indklagede anfører:

[...]

Udskrift af mails vedhæftes som bilag 4.

[...]

Klager gør gældende, at indklagede har handlet i strid med domænenavnelovens § 25, stk. 1, hvorefter registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Det følger endvidere specifikt af lovens § 25, stk. 2, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

Reglerne opstiller en pligt for registranter til at handle i overensstemmelse med god skik på området for internet domæner. God domænenavnsskik skal overholdes allerede ved registreringen af domænenavnet, samt naturligvis ved ibrugtagning, markedsføring, overdragelse og anvendelse, samt opgivelse af domænenavn. Loven sætter ikke begrænsninger for, hvilke handlinger der kan være i strid med god domænenavnsskik.

[...]

Klager ønsker at anvende domænenavnet for en aktiv hjemmeside under .dk, hvorigennem klager får mulighed for at afsætte sine varer og tjenesteydelser samt markedsføring heraf, alternativt til at viderestille til en af klagers andre nationale eller internationale domænenavne.

Værdien af domænenavnet for klager er derfor meget stor.

Indklagede har helt entydigt alene registreret domænenavnet vonovia.dk med henblik på at sælge domænet til klager, hvilket med al tydelighed fremgår af og bevises ved de to e-mails til flere personer i klagers virksomhed, herunder til virksomhedens administrerende direktør Rolf Buch. Indklagede ses således på ingen måde at ville kunne dokumentere et behov for at anvende netop dette domænenavn, hvilket ifølge retspraksis bør tillægges vægt.

[...]

Klagers registrerede varemærkerettigheder til varemærket VONOVIA i EU går tilbage til 2015. Indklagede foretog registrering af domænenavnet vonovia.dk den 6. maj 2019. Dette forhold må tillige tillægges vægt i forhold til overstående.

Klager må på baggrund af det anførte anses for at have en væsentlig større interesse i at anvende det påklagede domænenavn, en interesse der klart må anses for at overstige indklagedes interesse, der reelt er ikke-eksisterende, jf. de ovenfor nævnte e-mails om salg af domænet.

Klager gør endvidere gældende, at indklagede, såfremt indklagede mod formodning skulle påbegynde brug af domænenavnet erhvervsmæssigt, handler i strid med såvel EU-varemærkeforordningens art. 9 som med varemærkelovens § 4.

Det følger af EU-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, at EU-varemærket giver indehaveren en eneret, og af art. 9, stk. 2, litra a, at indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssigt brug af et tegn, der er identisk med EU-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EU-varemærket er registreret. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

Endelig skal vi henvise til det faktum, at indklagede udover klagers varemærke har registreret en lang række andre varemærker under .dk domænet, se hertil vedhæftede Bilag 5. Alle de anførte kendetegn, på nær et enkelt, er registreret for tredjemand som EU-varemærker.

[...]

Det er således fuldstændig klart, at indklagede systematisk registrerer tredjemands varemærker som .dk domæner med henblik på at sælge dem til de rette varemærkeindehavere.

På basis af det anførte anmoder klager om, at det påklagede domænenavn vonovia.dk overdrages til klager, subsidiært slettes.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 9. maj 2019 fra det tyske selskabsregister i Bochum (Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum) vedrørende klagerens virksomhed, Vonovia SE.

Bilag 2 (omlitreret af sekretariatet fra bilag 2a og bilag 2b) indeholder en udskrift af 9. maj 2019 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), hvoraf fremgår, at Vonovia SE den 24. november 2015, på baggrund af en ansøgning indgivet den 22. juli 2015, har fået registreret EU-varemærket ”Vonovia” (EUTM 014393144) som ordmærke i vareklasserne 16, 35-41 og 43-44. Bilaget indeholder desuden en udskrift af 9. maj 2019 fra EUIPO, hvorefter Vonovia SE den 21. juni 2016, på baggrund af en ansøgning indgivet den 17. september 2015, har fået registreret EU-varemærket ”Vonovia” (EUTM 014569941) i vareklasserne 1, 3, 4, 6-9, 11-12, 14, 16-22, 24-25, 27-28, 34-35 og 42.

Bilag 3 er tre skærmpoint af 11. maj 2019 fra hjemmesiden under domænenavnet ”vonovia.de”, jf. også herom ovenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 4 er kopi af to e-mails af henholdsvis 2. maj 2019 og 9. maj 2019, som indklagede har sendt til klageren. Af de fremlagte e-mails fremgår bl.a. følgende:

Indklagede: ”Hello,

We have the domain name Venovia.dk and we consider to sale it.

This domain will be important for your business as .dk is a ccTLD for Denmark. This domain will help you to fetch more direct and organic traffic and will also protect your brand name. Also it is always good to

have brand awareness worldwide, since you have all other domains you might have a direct interest in acquiring this domain name.

Let us know if you are interested in acquiring this domain name.

*Thanks and regards,
Satish Jamgade”.*

Indklagede:

Hi,

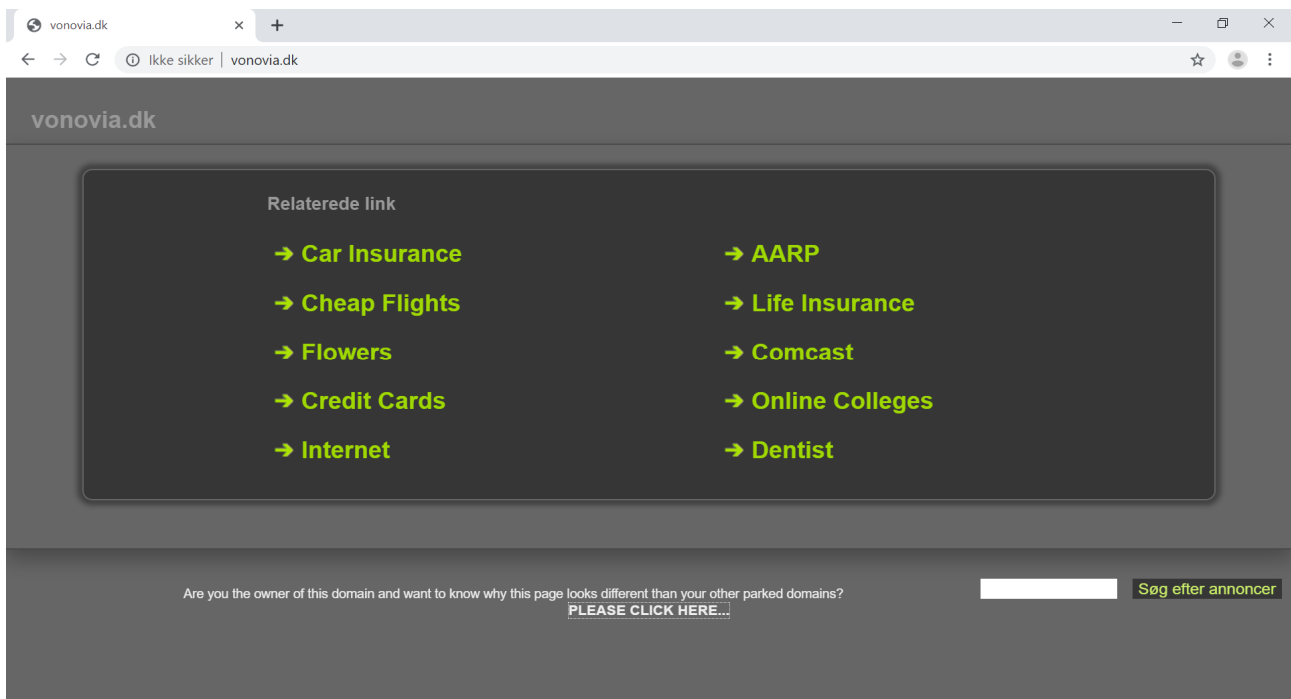
Hope you receive my last email and think about this domain name.

I would like to know if you are interested or not in acquiring this domain name.

*Thanks and regards,
Satish Jamgade”.*

Bilag 5 er efter det oplyste en udskrift af 9. maj 2019 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk), der viser hvilke andre domænenavne under .dk-internetdomænet, som indklagede er anført som registrant af.

Ved opslag den 23. juli 2019 på ”vonovia.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 14. maj 2019:



Sekretariatet har ved opslag den 23. juli 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”vonovia.dk”. Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SJ6959-DK) er anført som

registrant af yderligere 27 domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig således om følgende domænenavne:

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| airsorted.dk | febi.dk | prohormones.dk |
| aperam.dk | ferrovial.dk | putzmeister.dk |
| appartcity.dk | getrag.dk | sacla.dk |
| beqom.dk | guerlain.dk | schleifring.dk |
| bitbond.dk | inomed.dk | thomassabo.dk |
| bomag.dk | linxo.dk | tourlane.dk |
| costacruise.dk | mcmakler.dk | tradimo.dk |
| criticalmix.dk | monese.dk | trilux.dk |
| edelrid.dk | planetcruise.dk | uniplaces.dk |

Sekretariatet har ved opslag den 25. juli 2019 på 10 tilfældige af ovennævnte domænenavne, som indklagede er anført som registrant af, konstateret, at der i syv tilfælde ("airsorted.dk", "bomag.dk", "edelrid.dk", "mcmakler.dk", "sacla.dk", "tourlane.dk" og "uniplaces.dk") fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet "vonovia.dk" med relaterede links. Tre af disse hjemmesider indeholdt samtidig en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. De resterende tre domænenavne ("beqom.dk", "guerlain.dk" og "tradimo.dk") indeholdt ingen aktive hjemmesider.

Ved sekretariatets søgning på "vonovia" den 26. juli 2019 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.180, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne indklagede, idet langt hovedparten af søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er et tysk indregistreret selskab, som blev etableret i 2015 under navnet Vonovia SE efter sammenslutning af en række tyske ejendomsvirksomheder, jf. bilag 1,
- at klageren er Tysklands absolut største ejendomsselskab inden for boligområdet og blandt Europas største ejendomsselskaber,

- at klageren er indehaver af flere EU-varemærkeregistreringer til ordmærket ”Vonovia” i forskellige vareklasser, jf. bilag 2,
- at klageren gennem sine aktiviteter i det meste af Europa har oparbejdet et udbredt kendskab til varemærket ”Vonovia”,
- at klageren med grundlag i de nævnte varemærkerettigheder har en eneret til at gøre brug af varemærket ”Vonovia” for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, som de varer og tjenesteydelser, som varemærkeregistreringerne omfatter,
- at klageren i den forbindelse henviser til såvel EU-varemærkeforordningens art. 9 som varemærkelovens § 4,
- at klageren – udover varemærkerettighederne – også har registreret en række domænenavne under diverse toplevel-domæner, hvor betegnelsen ”vonovia” indgår,
- at det således drejer sig om bl.a. domænenavnet ”vonovia.de”, som klageren også viderestiller til fra domænenavnet ”vonovia.com”,
- at indklagede registrerede domænenavnet ”vonovia.dk” den 6. maj 2019, men at indklagede allerede den 2. maj 2019 rettede henvendelse til klageren pr. e-mail og tilbød at sælge domænenavnet, jf. bilag 4,
- at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”vonovia.dk” for en aktiv hjemmeside, hvorigennem klageren får mulighed for at sælge sine varer og tjenesteydelser,
- at værdien af domænenavnet ”vonovia.dk” således for klageren må karakteriseres som værende meget stor,
- at klageren derfor må antages at have en væsentlig større interesse i at anvende domænenavnet ”vonovia.dk” end indklagede,
- at indklagede efter klagerens opfattelse har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1,
- at indklagede endvidere har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, da indklagede helt entydigt alene har registreret domænenavnet ”vonovia.dk” med henblik på videresalg,
- at dette fremgår med al tydelighed af de fremlagte e-mails, jf. bilag 4, og at indklagede på ingen måde kan dokumentere et behov for at anvende domænenavnet ”vonovia.dk”,
- at dette yderligere bestyrkes af, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under .dk-internetdomænet, som er identisk med andre varemærker,
- at det således kan lægges til grund, at indklagede systematisk registrerer tredjemands varemærker med henblik på at videresælge dem til varemærkeindehaveren, og
- at domænenavnet ”vonovia.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren, eller registreringen subsidiært slettes.

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

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”vonovia.dk”

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 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 klageren er et tysk indregistreret selskab, som er etableret i 2015 under navnet Vonovia SE efter sammenslutning af en række (ældre) tyske ejendoms-virksomheder. Desuden fremgår, at klageren er Tysklands største ejendomsselskab inden for boligområdet, ligesom klageren er indehaver af flere EU-varemærkeregistreringer af ordmærket ”Vonovia” i forskellige varemærkeklasser (jf. bilag 2).

Indklagede har ifølge oplysninger fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) registreret domænenavn "vonovia.dk" den 6. maj 2019. Klageren har over for klagenævnet fremlagt to e-mails af henholdsvis 2. maj 2019 og 9. maj 2019, som efter klagenævnets opfattelse dokumenterer, at indklagede opfordrer klageren til at købe det omtvistede domænenavn under henvisning til klagerens interesse i at råde over domænenavnet (jf. bilag 4).

Herudover fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et antal andre domænenavne af forskellig karakter under .dk-internetdomænet, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en ikke ubetydelig del af disse domænenavne – udover ligesom domænenavnet "vonovia.dk" at indeholde en række "relaterede links" – indeholder en opfordring til at købe det pågældende domænenavn.

På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet "vonovia.dk" alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af domænenavnet til klageren, idet indklagede på registreringstidspunktet må formodes at have været bekendt med, at klageren var (er) indehaver af flere varemærkeregistreringer til ordmærket "Vonovia".

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. Klagenævnet finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse og lægger herefter til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2.

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet "vonovia.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 "vonovia.dk" skal overføres til klageren, Vonovia SE. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 19. august 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo