

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2020-0097

Klager:

JUNG S.A.S
154 Boulevard Macdonald
75019
Frankrig

v/Thomas Ahm

Indklagede:

Quantoras
Hezental 16
2753 Oberpiesting
Østrig

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Principal: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "backmarket.dk" til klageren.

Subsidiært: Domænenavnet "backmarket.dk" slettes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. april 2020 med ni bilag (bilag 1-9).

Registreringsdato:

Domænenavnet "backmarket.dk" er registreret den 26. august 2018.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført bl.a. følgende:

"Klager er det franske selskab JUNG S.A.S., der driver en international forretning med at renovere og sælge brugt elektronik på internettet under det velkendte varemærke BACKMARKET.

Klageren har anvendt varemærket BACKMARKET på deres top-level domæne backmarket.com siden 2002, herunder også i Danmark og har gennem intensiv brug indarbejdet varemærket.

Klageren er i dag den førende globale virksomhed inden for denne branche og har over 11 millioner besøgende på deres hjemmesider pr. måned (se bilag 1).

Klager er indehaver af adskillige varemærkeregistreringer for varemærket BACKMARKET (se bilag 2), heriblandt International registrering nr. 1415150, som designerer EU (se bilag 3), med prioritet fra deres franske registrering af 22. september 2017.

Registranten er det østrigske selskab Quantoras KG, som ifølge deres hjemmeside tilbyder en platform til at forbinde købere og leverandører. Registranten har ikke nogen varemærkeregistreringer for varemærket BACKMARKET, og det har heller ikke været muligt at finde en berettiget reel varemærkeretlig brug af varemærket.

Domænet backmarket.dk er registreret 26. august 2018, hvilket er adskillige år efter klagers ibrugtagning af varemærket samt et år efter registrering af klagers franske varemærke.

Ved indtastning af domænet backmarket.dk bliver man straks omdirigeret til en hjemmeside under domænet <http://findresultsonline.com/>. Navnet Backmarket.dk fremgår stadig i toppen af venstre side. På den primære side er der fem mulige ikoner at klikke sig videre på. Alle fem fører videre til sider, som udelukkende indeholder forskellige reklamer (se bilag 4).

Hjemmesiden har derfor alene til formål at generere trafik til reklamer. Dette må betragtes som en klassisk pay-per-click anvendelse af domænet.

Registranten får derved øjensynligt en økonomisk gevinst ved at anvende klagerens varemærke til at generere trafik til reklamer. Dette er i strid med god domænenavnsskik, jf. Domænelovens § 25, stk. 1.

Registranten snylter hermed på klagerens kendte varemærke og får derved en økonomisk gevinst ved at blive forvekslet med klageren i strid med markedsføringslovens § 22, stk. 1.

Registranten har den 15. marts 2018 ligeledes registreret domænenavnet backmarket.pl og har den 26. august 2018 registreret domænenavnene:

- backmarket.fi,
- backmarket.se,
- backmarket.cz,
- backmarket.sk,
- backmarket.si,
- backmarket.in

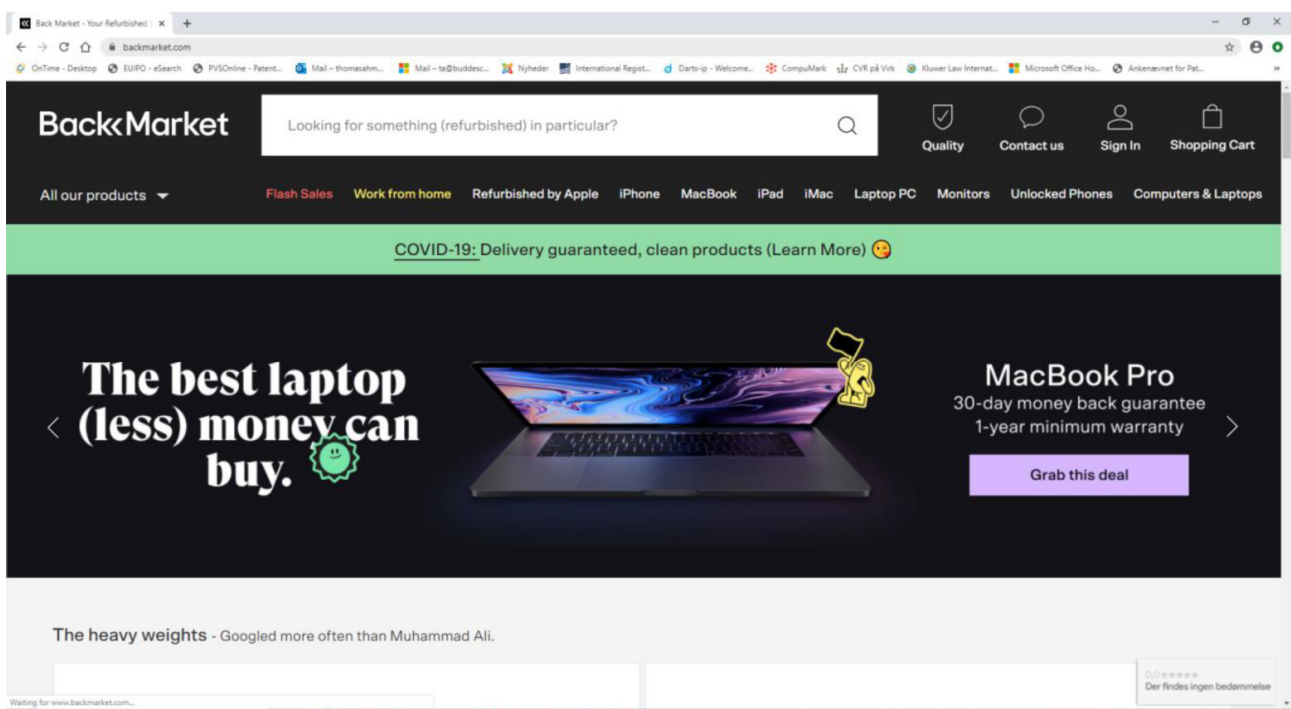
Registranten har således registreret otte forskellige domæner indeholdende klagers varemærke. Ingen af disse domæner har nogen funktion. De fleste har intet indhold eller også anvendes de som pay-per-click sider (se bilag 5).

Klager har været i kontakt med registranten og anmodet om at overføre samtlige domæner. I et forsøg på at løse tvisten i mindelig har klager tilbudt at betale registranten 20.000 € for alle domænerne, men registranten har ignoreret tilbuddet og i stedet sat domænerne til salg enkeltvis på sedo.com. Registranten har efterfølgende tilbudt at sælge de fire domæner backmarket.dk, backmarket.fi, backmarket.sk og backmarket.dk til klager for 48.000 € (se bilag 6 - 8).

...

Vi anmoder derfor klagenævnet om principalt at overføre domænet backmarket.dk til klager og subsidiært at slette domænet backmarket.dk jf. Domænelovens § 28, stk. 4."

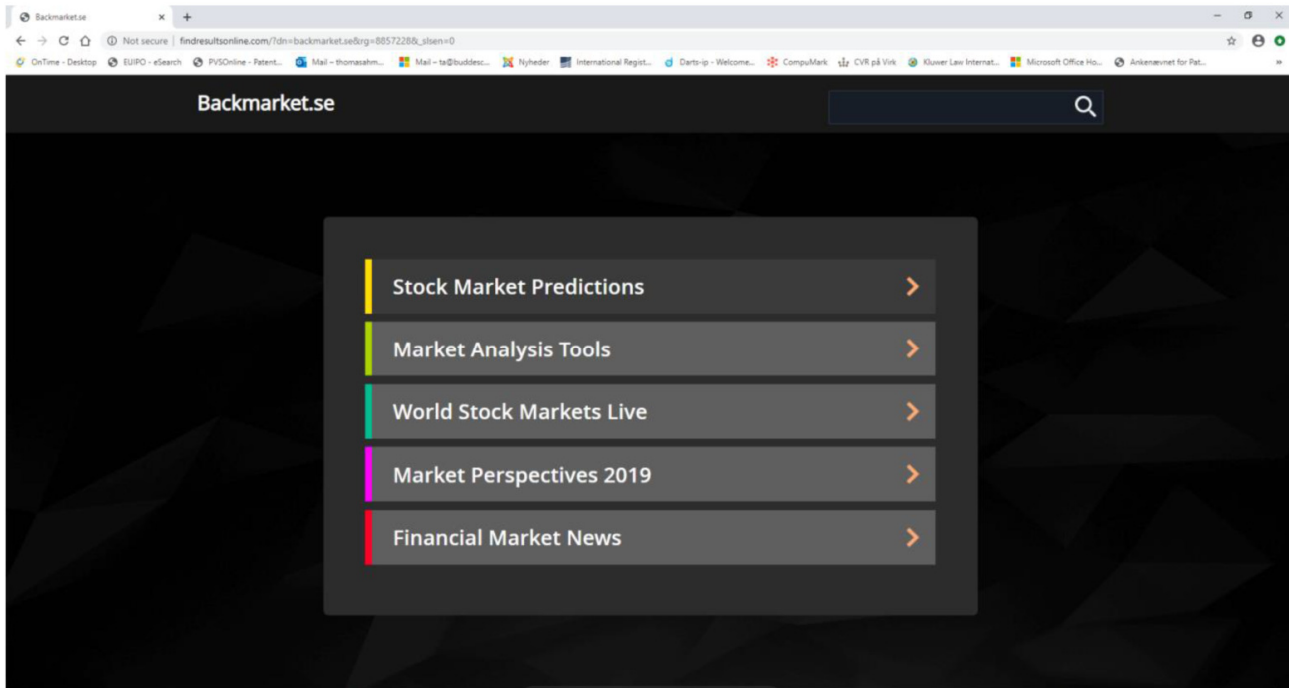
Bilag 1 er følgende skærmpoint af 27. april 2020, der viser klagerens hjemmeside på domænenavnet "backmarket.com":



Bilag 2 er en oversigt, der viser, at klageren er registrant af såvel nationale som internationale varemærkerettigheder vedrørende "BackMarket.

Bilag 3 er et udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsrets (EUIPO) database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af ordmærket "BackMarket" i Nice-klasse 9, 35 og 37.

Bilag 4 indeholder skærmpoints af 27. april 2020, der viser indholdet af domænenavnene "backmarket.fi", "backmarket.se", "backmarket.cz", "backmarket.sk", "backmarket.si" og "backmarket.in". Det fremgår heraf, at der på fem af domænenavnene ikke fandtes nogen hjemmeside, mens domænenavnet "backmarket.se" viderestillede til domænenavnet "findresultsonline.com", der fremstod således:



Bilag 6-8 er en mailkorrespondance mellem klageren og indklagede fra perioden oktober 2019 til marts 2020. Af korrespondancen fremgår bl.a.:

Klageren skrev den 29. oktober 2019 følgende:

“Dear Sirs,

We hereby intervene in the name and on behalf of our client, the company JUNG S.A.S.

Our client is well-known over the world in particular for its electronic devices refurbished activities and own several BACKMARKET trademarks and in particular the International TM BACKMARKET N°1415150 covering all the Member States of the European Union, including therefore Poland, with a priority date of September 22, 2017. Our client is also using, among others, the domain name backmarket.com registered in 2002 as commercial website.

Our client’s attention has been drawn by your registration of the domain name backmarket.pl on March 15, 2018.

Considering that this domain name reproduces our client’s trademark without its authorisation, our client considers that this is highly prejudicial to its rights.

Consequently, in order to resolve this issue amicably, we kindly request you to transfer this domain name to our client immediately, in which case our client might commit itself not to request damages for infringing their TM rights.”

Indklagede skrev den 7. november 2019 følgende:

”Dear Sirs,

I refer to your letter requesting the transfer of the Internet domain name backmarket.pl to your Client, due to alleged violation of intellectual property law, i.e. the right arising from the registration of the International TM BACKMARKET N°1415150. After reviewing the scope of the business activity of your Client and the list of goods and services for which this trademark was registered, as well as after analyzing the decisions of the state and arbitration courts in Poland issued in the domain disputes - I am deeply convinced that your request to transfer of the disputed Internet domain has no legal justification. In my opinion, there has been no violation or threat of breach of the exclusive rights to the trademark BACKMARKET.

The following arguments confirm my opinion:

- The word “backmarket” in the Internet domain backmarket.pl is not used as a trademark. The domain name does not refer to any goods or services that have been reserved for this trademark. It is not possible to infringe the rights to the trademark without using trademark. Please note that this Internet domain backmarket.pl does not refer to any website.*
- The word or rather two words back and market have their original meaning, which can also be used in relation to other goods and services. No entity can completely exclude such words from the public domain. Back and market used in the disputed Internet domain do not only apply to the products and services mentioned in the classes 09, 35, 37 of the Nice Classification. There are a total of 45 classes relating to products and services.*
- Having in mind freedom to conduct a business activity and a fundamental principle of freedom of speech there are no obstacles to use words back and market in other areas of commercial activity.*
- The commercial activity of the subscriber of the disputed Internet domain is not competitive to the business of the “owner” of the trademark BACKMARKET. Therefore the company JUNG has guaranteed full access to the EU and Polish market using the Internet domains: backmarket.com and backmarket.com.pl (which was registered for this company on December 21, 2018). There is no risk of violating of the principles of fair competition.”*

Klageren skrev den 30. januar 2020 følgende:

“Following up on the email of November 7, 2019, in reply to our initial cease-and-desist letter regarding the domain name backmarket.pl.

Our client, the company JUNG S.A.S., has noticed that in addition to your initial registration of backmarket.pl of March 15, 2018, you have registered various domain names on August 26, 2018, namely:

- backmarket.fi,*
- backmarket.se,*
- backmarket.dk,*
- backmarket.cz,*

- *backmarket.sk,*
- *backmarket.si,*
- *backmarket.in*

which are used in relationship with pay-per-click websites or parking pages, and that you have recently surprisingly changed the ownership of your domain name backmarket.pl to an individual.

Not only our client's International TM BACKMARKET N°1415150 with a priority date of September 22, 2017 is prior to all of these domain names, but also it covers all the Member States of the European Union, including therefore Poland, Sweden, Denmark, the Czech Republic, Slovakia and Slovenia as well as the India.

In opposite to your assertions, we remind you that to the TM BACKMARKET is strongly distinctive to the extend that, first of all, it is registered as a word mark and, second of all, it has acquired distinctiveness through its extensive use all over the world since 2002 (the year of creation of backmarket.com) and has become consequently well-known worldwide in particular for its electronic devices refurbished activities.

Therefore, our client considers that this bundle of domain names registered in your name or your company name that reproduce strictly our client's famous trademark without its authorization is highly prejudicial to its rights.

Consequently, in the light of the above, our client is ready to take the necessary legal actions against you, not only to get back these domain names, but also to request high damages.

Despite the above, our client wishes to give you a last opportunity to settle amicably this issue through a transaction, please provide your global price including the 8 above mentioned domain names."

Indklagede skrev den 16. februar 2020 følgende:

"As mentioned before, the domains are not used to refer to any goods or services that have been reserved for the mentioned trademark.

However, as your client seems to be very persistent and we do not want to be caught in any (unwarranted) legal disputes we decided to dispose of these domains.

Please find them listed on Sedo.com.

Please note that we found a lot of other backmarket domains there that have nothing to do with us."

Klageren skrev den 17. februar 2020 følgende:

"I don't see them available for sale on Sedo.com.

However, as per my previous email, my client has offered you 20 000 euros for all the domains. Please confirm whether we can settle the matter on this basis?"

Indklagede skrev den 21. februar 2020 kl. 8.05 følgende:

"Sorry for our slow response but we are very busy at the moment. As said, the domains can easily be found on sedo.com - please just search for them there and enter your offer."

Klageren skrev den 21. februar 2020 kl. 8.49 følgende:

"It does not make sense to use Sedo, which charges 15% over the purchase price and deals with domains individually.

The idea is to make a global purchase of your 8 domains via a secured solution such as escrow.com.

Can you please confirm if the offer of 20000 euros is fine for you so we can move forward?"

Klageren rykkede herefter for svar den 24. og 25. februar 2020 og skrev den 27. februar 2020 følgende:

"Just to inform you that, in the light of your inexplicable silence futher to your last reply, my client has now instructed me to prepare all the files to launch litigations.

Consequently, once the litigation phase will have started, my client will withdraw its offer and there will be no way back to possible sale considering the expenses they will have had to incur for litigation."

Indklagede skrev den 1. marts 2020 følgende:

"The domains have been available om sedo (a secure and well-know domain trading marketplace) for two weeks now. Instead of actually buying them for your alleged client by entering your offer you are completely ignoring them.

Some of the domains have already been sold and are out of our control. We would be willing to offer you FI, DK, SK og SI as a package for 48 000 EUR, as this seems o be a fair price according to the market."

Klageren skrev den 2. marts 2020 følgende:

"I acknowledge duly receipt of your late reply, which does not make any sense in consideration of our correspondence, namely:

- *Pursuant to our cease and desist letter of January 30, 2020,*
- *I have informed you of the global offer to purchase the package of 8 domains on February 14, 2020,*
- *You have confirmed that you wish to sell all the domains on February 16, 2020,*

- *I have informed you that the sale should not be conducted for each individual domain and I have sent you various reminders in order to obtain a reply on client's global offer for 20000 euros on February 17, 19 and 20, 2020,*
- *You have mentioned again that the domains are for sale on Sedo, but you did not reply to our offer again on February 21, 2020,*
- *I have reminded you that not only the offer concerns the package of 8 domains, but also that a global purchase via Sedo should be initiated on our side in order to avoid 15 % transaction fees, and I have asked you again to reply to my client's offer of 20000 euros on February 21, 2020,*
- *I have informed you that client has decided to prepare litigation files in the absence of reply from you about our global offer and I have invited you for a quick phone conversation on February 24, 25 and 27 2020.*

To sum up, while you initially indicated that you are willing to sell all the domains, you never replied to my client's global offer of 20000 euros for the 8 domains despite my various reminders and today, you inform me that you have sold already some of them to third parties and you finally reply to a global sale for the remaining ones."

Indklagede skrev den 3. marts 2020 kl. 21.03 følgende:

"You started our conversation not with an offer but legal threats, and you keep repeating them up to this day.

As you mentioned we confirmed that we decided to sell the domains to be not involved in this matter any longer. However we did not promise them to you exclusively. As we told you, we put them on a marketplace for interested parties to make offers, and for us to ascertain their value and be able to sell them at a reasonable price.

So far we've not been able to sell the four mentioned domains via the marketplace. As we do not want to keep them much longer than the two weeks that have already passed we offered them to you directly as a bundle at a price that reflects their true value.

This is the offer we can make, it's up to you to take or leave it."

Klageren skrev den 3. marts 2020 kl. 21.22 følgende:

"My client made a global offer for the 8 domains and you replied that you were indeed willing to sell them. So, the least thing would have been to reply to my client's global offer, instead of selling them to third parties.

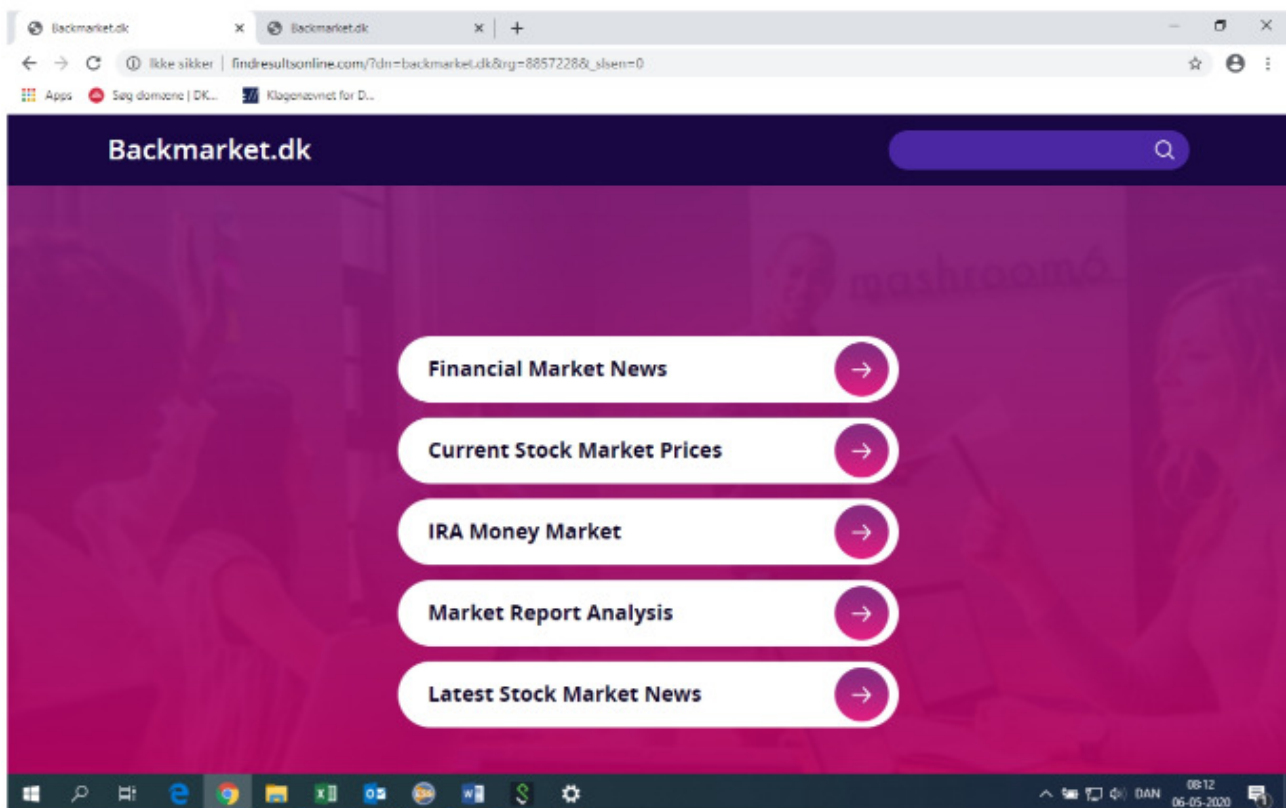
Moreover, this is non sense insofar as you probably did not sell them at a price as high as my client offered you or could have offered you if we pursued negotiations.

Finally, your actions make even less sense to the extent that, as a business man, you might be aware that selling these domains to third parties that do not have any legitimate interest in these domains will most likely result in law suits from them against you once we'll have got them back from them via UDRPs."

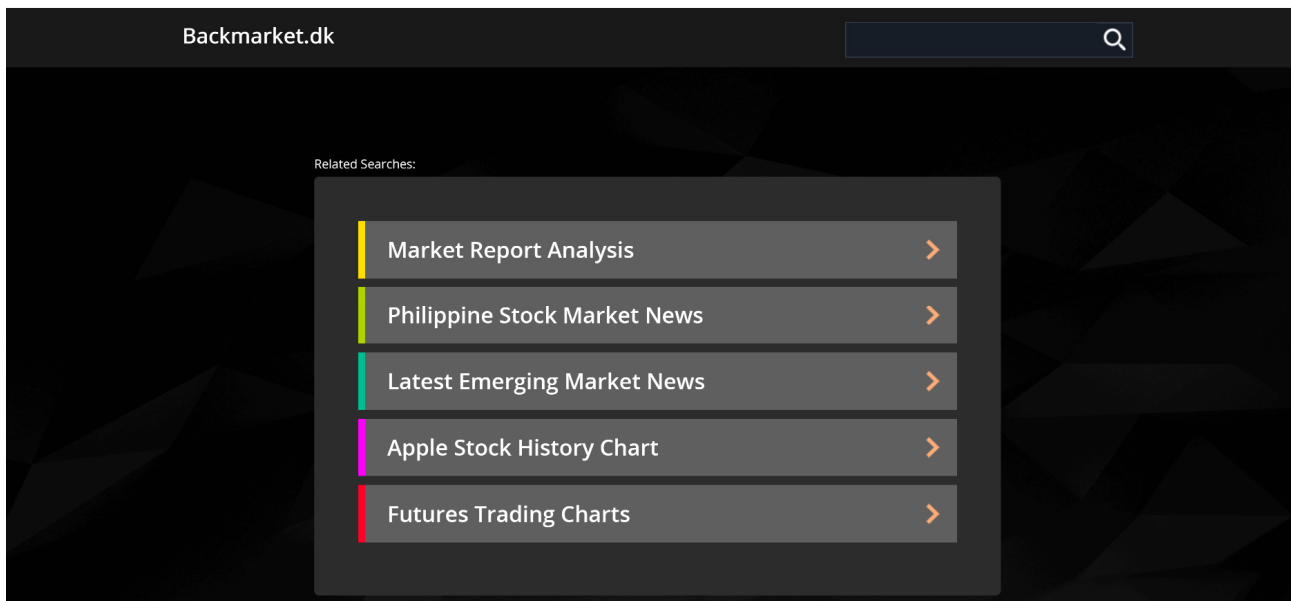
Bilag 9 er et udskrift fra det franske selskabsregister (Infogreffe – Registre du commerce et des sociétés) vedrørende klageren. Det fremgår heraf, at klageren er registreret under navnet JUNG S.A.S med registreringsdato den 12. august 2014. Klageren er registreret under branchekode 6201Z ”Programmation informatique”.

Ved opslag den 29. maj 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”backmarket.dk”.

Sekretariatet har ved opslag den 6. maj 2020 på domænenavnet ”backmarket.dk” konstateret, at domænenavnet viderestillede til domænenavnet ”findresultsonline.com”, der fremstod således:



Ved fornyet opslag på domænenavnet den 29. maj 2020 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved en søgning i Google (google.dk) den 29. maj 2020 på "backmarket" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 846, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte 23 klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. vinkøleskabe og tøj.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at domænenavnet "backmarket.dk" skal overdrages til klageren, idet det må lægges til grund, at indklagede alene har registreret domænenavnet med økonomisk vinding for øje,
- at klageren er indehaver af det velkendte og registrerede EU-varemærke "BACKMARKET", hvorfor klageren har en væsentlig interesse i at få domænenavnet overdraget,
- at indklagede ikke er indehaver af nogen rettigheder vedrørende betegnelsen "BACKMARKET", og først har registreret domænenavnet "backmarket.dk" mange år efter, at klageren tog varemærket "BACKMARKET" i brug,
- at indklagede anvender domænenavnet "backmarket.dk" til at viderestille til domænenavnet "findresultsonline.com", hvor indklagede har en hjemmeside med en række "relaterede links",
- at indklagede således alene anvender domænenavnet som en "pay-per-click"-side,
- at indklagede således med økonomisk gevinst for øje snylter på klagerens varemærke, hvilket er i strid med markedsføringslovens § 22, stk. 1,
- at indklagede i marts og august 2018 har registreret syv andre top-level "backmarket"-domænenavne,
- at indklagede i vidt omfang ikke anvender disse domænenavne, men i det omfang de anvendes, sker det på samme måde som med domænenavnet "backmarket.dk", dvs. som en "pay-per-click"-side, og
- at indklagede har krævet 48.000 EUR for overdragelse af fire af de af indklagede registrerede "backmarket"-domænenavne.

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:

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”backmarket.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. 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 domænenavnet ”backmarket.dk” henviser til en hjemmeside på domænenavnet ”findresultsonline.com”, der indeholder en række ”relaterede links”, og at indklagede har tilbudt klageren at sælge det omtvistede domænenavn samt domænenavnene ”backmarket.fi”, ”backmarket.sk” og ”backmarket.si” for i alt 48.000 EUR. Indklagede, der endvidere har haft domænenavnene offentligt til salg på hjemmesiden ”www.sedo.com”, har efter det oplyste aldrig anvendt domænenavnet ”backmarket.dk” til nogen reel hjemmeside.

På denne baggrund og i lyset af sagens oplysninger i øvrigt finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”backmarket.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. Som følge af det anførte 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 da klageren må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens 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 ”backmarket.dk” skal overføres til klageren, JUNG S.A.S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 30. juni 2020

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo