

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2021-0269

Klager:

Stofa A/S
Slet Parkvej 5
8310 Tranbjerg J
Danmark

v/advokat Lone Prehn

Indklagede:

PRIVACY SERVICES INC.
1 Map Street
00000 Belize City
Belize

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”stofawebmail.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 15. oktober 2021 med fire bilag (bilag 1-4).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”stofawebmail.dk” er registreret den 11. juli 2019.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) er registreret under navnet Stofa A/S (CVR-nummer 42405310) med startdato den 16. november 1959. Selskabet er registreret under branchekode 611000 ”Fastnetbaseret telekommunikation”, og selskabets formål er ”at etablere, eje og/eller administrere access-net, herunder byantenneanlæg eller andre antenneanlæg, samt forestå udbud af alle hermed forbundne tjenester inklusive teletjenester”.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Sagsfremstilling

Klageren, Stofa A/S (herefter Stofa), er den næststørste udbyder af kabel-tv og internet på det danske marked. Stofa er ejet af Danmarks største energi- og telekoncern Norlys Digital & Tele Holding A/S (Norlys). Norlys forsyner over 1 million danske adresser med elektricitet og internet. Stofa blev grundlagt helt tilbage i 1959 af Anton Petersen og leverede fællesantennesystemer til antenneforeninger, boligforeninger og grundejerforeninger og Stofa oplevede i de efterfølgende årtier stor gradvis vækst. Fra grundlæggelsen i 1959 og frem til 2017 havde Stofa hovedsæde i Horsens. Hovedsædet befinder sig i dag i Tranbjerg syd for Aarhus. Fra 1995 var Stofa 100 % ejet datterselskab i TeliaSonera-koncernen og her skiftede Stofa også navn til Telia Stofa A/S. Klagers virksomhed er dog altid blevet markedsført som Stofa. Udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside vedrørende Stofa A/S, Bilag 1.

Igennem vedvarende brug og markedsføring af STOFA for Klagers virksomhed, har Klager således opnået en meget værdifuld goodwill i varemærket og kendetegnet STOFA, der forbindes med Klagers virksomhed, produkter og tjenesteydelser, som er af højeste kvalitet.

Klager er indehaver af en række varemærkeregistreringer for og indeholdende sit kendetegn Stofa. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til dansk varemærkeregistrering VR 2007 04106 STOFA (ordmærke), der er registreret i klasserne 09, 35, 37, 38, 41, 42 og 45. Udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedhæftes som Bilag 2.

Endelig kan det nævnes, at Klager er indehaver af en række domænenavne indeholdende Klagers kendetegn og varemærke STOFA, herunder bl.a. domænenavnet ”stofa.dk”, der har været registreret af Klager siden 14. december 1995, se Bilag 3.

Klager har konstateret, at Indklagede har registreret ”stofawebmail.dk”, som anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click hjemmeside, se Bilag 4. Klager har herefter valgt at indgive denne klage.

Anbringender

at Klageren som indehaver af varemærket STOFA og domænenavnet ”stofa.dk” har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”stofawebmail.dk”, som dels indeholder Klagers særprægede varemærke, dels det udelukkende beskrivende ord WEBMAIL, jfr Bilag 2 og 3;

at domænenavnet anvendes i forbindelse med en typisk pay-per-click hjemmeside, jfr Bilag 4;

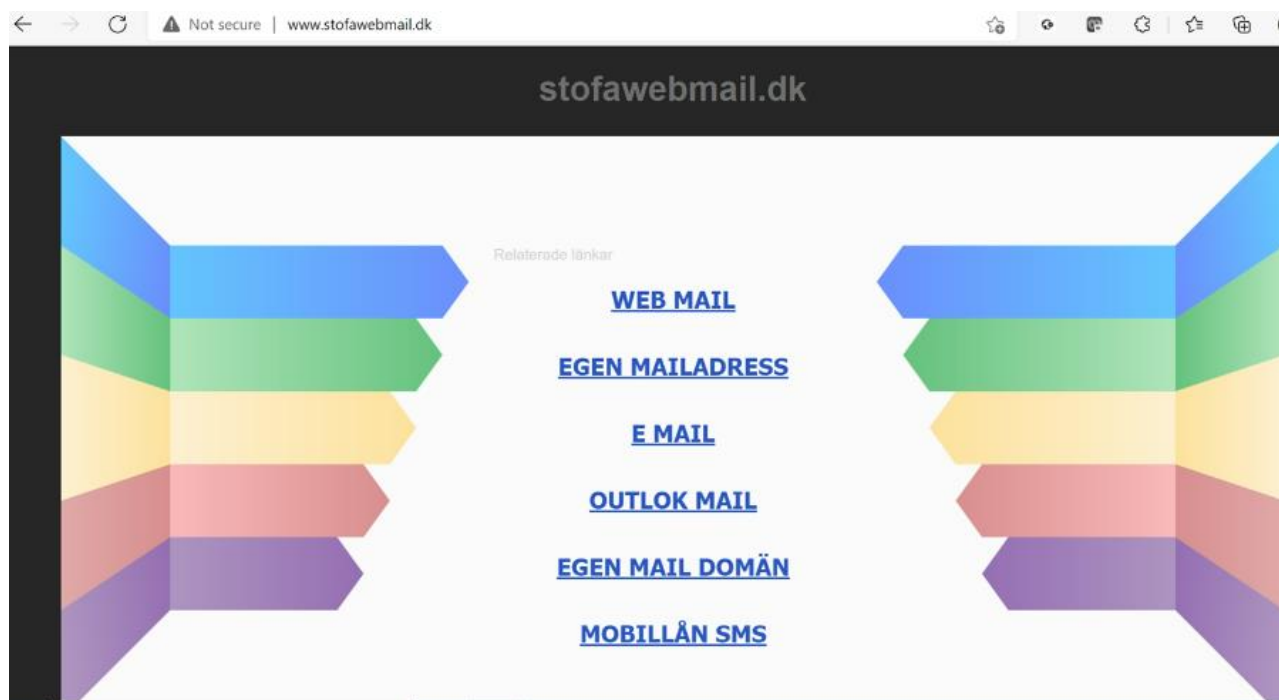
at Indklagede ved registreringen af domænenavnet utvivlsomt har kendt Klagers varemærke, og har registreret domænenavnet udelukkende med henblik på salg til Klager til overpris, eller med det formål at tjene penge igennem ”pay per click” ved at snylte på klagers varemærke;

at der dermed foreligger en klar overtrædelse af § 25, stk. 1 og stk. 2, i lov nr 164 af 26/02/2014 (domæneloven), der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik, eller registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.”

Bilag 2 er en registreringsattest fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af ordmærket ”STOFA”, der er registreret i Nice-klasse 9, 35, 37, 38, 41, 42 og 45.

Bilag 3 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”stofa.dk”, der blev registreret den 14. december 1995.

Bilag 4 er følgende skærmprent af 15. oktober 2021, der viser indholdet på domænenavnet ”stofawebmail.dk”:



Sekretariatet har ved opslag den 15. oktober 2021 på domænenavnet ”stofawebmail.dk” konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor.

Ved fornyet opslag den 1. december 2021 på domænenavnet ”stofawebmail.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnet i det væsentlige fremstod som vist ovenfor, idet domænenavnet dog endvidere indeholdt et link med teksten ”KØB DETTE DOMÆNE – Domænet stofawebmail.dk er måske til salg”.

Sekretariatet har konstateret, at linket førte til hjemmesiden sedo.com, hvorpå domænenavnet ”stofawebmail.dk” var udbudt til salg for 500 \$.

DK Hostmaster har ved mail af 15. oktober 2021 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”stofawebmail.dk” siden den 11. juli 2019.

DK Hostmaster har ved mail af 26. november 2021 oplyst, at indklagede – ud over at være registrant af domænenavnet ”stofawebmail.dk” – yderligere er registrant af følgende 32 domænenavne:

apolloreiser.dk
bedsttravel.dk
bilbasin.dk
bloket.dk

boligs.dk
bolliga.dk
ecotek.dk
eroinvestor.dk

exper.dk
falkelauritzen.dk
familejournalen.dk
fuulrate.dk

indianembassy.dk
juateat.dk
kkrak.dk
linkedin.dk
lkea.dk
norwiegan.dk
pilgrim.dk

sasfly.dk
skandinavianpark.dk
skanline.dk
spiesrejse.dk
stebstone.dk
tagget.dk
travvelling.dk

tvangaktioner.dk
wiccadk.dk
wwwcbbmobil.dk
wwwenergimidt.dk
wwwguloggratis.dk
zuzuki.dk

Sekretariatet har ved opslag den 1. december 2021 på 10 tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne (apolloreiser.dk, bolliga.dk, exper.dk, sasfly.dk, juateat.dk, kkrak.dk, linkedln.dk, lkea.dk, tagget.dk, stebstone.dk) konstateret, at der i syv af tilfældene fremkom hjemmeside af lignede karakter, som fremkom ved opslaget på domænenavnet ”stofawebmail.dk” med en række ”relaterede links” samt ét link med teksten ”KØB DETTE DOMÆNE...”. I tre af tilfældene fremkom ingen hjemmeside.

Ved sekretariatets søgning på ”stofa webmail” den 1. december 2021 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.100, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De første 34 unikke søgeresultater vedrørte alle klageren.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren, der er indehaver af varemærket ”STOFA”, har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”stofawebmail.dk”, idet domænenavnet er sammensat af klagerens varemærke og det udelukkende beskrivende ord ”webmail”,
- at indklagede utvivlsomt har kendt klagerens varemærke, da indklagede registrerede det omtvistede domænenavn,
- at indklagede anvender det omtvistede domænenavn til en ”pay-per-click hjemmeside”, og
- at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn indebærer en overtrædelse af såvel domænelovens § 25, stk. 1 som stk. 2.

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 ”stofawebmail.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 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 hjemmesiden under domænenavnet ”stofawebmail.dk” – ud over at indeholde en række ”relaterede links” – indeholder et link med teksten KØB DETTE DOMÆNE – Domænet stofawebmail.dk er måske til salg”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”stofawebmail.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden ”www.sedo.com”.

Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et ikke ubetydeligt antal domænenavne (i alt 33 domænenavne) af meget forskellig karakter under top level-domænet ”.dk”, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn.

På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”stofawebmail.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. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse. 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 ”stofawebmail.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere 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 ”stofawebmail.dk” skal overføres til klageren, Stofa A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 11. januar 2022

Kaspar Linkis
(Formand)

Lisbet Andersen

Jens Schovsbo