

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0066

Klager:

MobilePay A/S
Vester Søgade 10, 6.
1601 København V
Danmark

v/advokat Kasper Frahm

Indklagede:

CDMS INVEST ApS
E Christensens Vej 6
7430 Ikast
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet ”mitmobilepay.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. marts 2022 med tretten bilag (bilag 1-13).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”mitmobilepay.dk” er registreret den 28. november 2016, jf. bilag 9.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Danske Bank A/S lancerede den 7. maj 2013 tjenesten MobilePay for at dække et behov for enkle pengeoverførsler via mobiltelefoner. Den 1. oktober 2017 blev MobilePay aktiviteterne udskilt i det selvstændige selskab MobilePay A/S (tidligere MobilePay Denmark A/S).

Klager er indehaver af mobilepay.dk, se bilag 1-2. For yderligere om Klager, herunder udskrift fra CVR, se bilag 3-4.

Klager er indehaver af en række varemærker, herunder det danske varemærke VR 2016 01881 MOBILEPAY <w>, som er registreret i klasse 9 for bl.a. "computer software til brug i bank-, valuta-, finansiel virksomhed, herunder til online adgang via mobiltelefoner" og i klasse 36 for bl.a. "administration, kontrol af behandling af betalinger, elektronisk overførsel af penge, herunder via håndholdte terminaler (mobiltelefoner og lignende). Varemærket har prioritet fra den 8. december 2015, se bilag 5.

Som bilag 6 fremlægges brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 21. juni 2016, hvoraf det fremgår, at Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, at MobilePay er indarbejdet som varemærke for varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 36, hvorfor det kunne registreres som varemærke.

MobilePay er på nuværende tidspunkt et af de mest velkendte og stærke varemærker i Danmark og er konsekvent på lister over de bedste brands i Danmark, se som eksempel bilag 7.

Det fremgår af MobilePays hjemmeside (opdateret november 2021), at der var over 4,3 millioner danske brugere af MobilePay, at omkring 200.000 danske virksomheder tilbyder betaling via MobilePay, at over 90% af alle danske smartphones har MobilePay appen og at der gennem MobilePay blev gennemført 420 millioner transaktioner i 2021, se bilag 8.

Klager er blevet opmærksom på, at Indklagede er registreret som indehaver af domænenavnet mitmobilepay.dk, se bilag 9.

På hjemmesiden mitmobilepay.dk fremgår det, at en række domænenavne sælges via hjemmesiden cdms.dk, eksempelvis faceb00k.dk og linkdin.dk, se bilag 10. Det fremgår tillige på mitmobilepay.dk, at "DK's absolut bedste domainnavne sælges projekt" [sic], og at det er muligt at kontakte info@cdms.dk. Af hjemmesiden fremgår tillige aktive links (annoncer) til en række hjemmesider, der er ejet af virksomheden Smallblock.dk ApS, der har samme ledelse som Indklagede i indeværende sag, se bilag 11 for virksomhedsoplysninger på hhv. CDMS Invest ApS (Indklagede) og Smallblock.dk ApS. Se bilag 12 for skærmprents for nogle af de domænenavne, Klager linker til fra mitmobilepay.dk samt dokumentation fra DK Hostmaster for ejerskabet af disse domænenavne.

Det fremgår af forsiden af cdms.dk, at en lang række domænenavne er til salg, herunder youtub.dk, 3dgoogle.dk, 3dfacebook.dk og 3dyoutube.dk, se bilag 13.

Klager har ikke givet tilladelse til Indklagedes registrering eller anvendelse af domænenavnet mitmobilepay.dk..."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet "mobilepay.dk".

Bilag 2 og 8 er skærmprent fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "mobilepay.dk".

Bilag 3 fremstår som skærmpoint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "mobilepaygroup.com".

Bilag 4 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Bilag 5 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 30. august 2016 fik registreret ordmærket MOBILEPAY i klasse 9 og 36.

Bilag 6 er kopi af brev af 21. juni 2016 fra Patent- og Varemærkestyrelsen til klageren, hvoraf fremgår, at styrelsen anser betegnelsen MOBILEPAY for indarbejdet for varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 36.

Bilag 7 er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "yougov.dk" med en oversigt over "Danmarks stærkeste brands", hvoraf fremgår, at klagerens varemærke MOBILEPAY ligger nummer tre.

Bilag 11 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede.

Bilag 12 er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at Smallblock.dk ApS er registrant af domænenavnet "vop.dk".

Bilag 13 er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "cdsm.dk", hvor en lang række domænenavne og heriblandt domænenavnet "mitmobilepay.dk" er angivet under overskriften:

*"CDMS Projekter/Domænenavne sælges
Sitet der er under udvikling i et tidligt stadie.
Projektet samt domænenavnet kan erhverves"*

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, at en hjemmeside identisk med den, der er gengivet i bilag 13, bl.a. er arkiveret den 28. december 2021 i forbindelse med domænenavnet "cdsm.dk".

Ved opslag på domænenavnet "mitmobilepay.dk" den 2. marts 2022 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 10:



Ved fornyet opslag den 2. april 2022 har sekretariatet taget følgende kopi:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er indehaver af det velkendte varemærke MOBILEPAY,
- at klagerens varemærke MOBILEPAY er blandt de mest velkendte og stærke varemærker i Danmark og er konsekvent på lister over de bedste brands i Danmark,
- at domænenavnet "mitmobilepay.dk" indeholder hele klagers registrerede danske varemærke MOBILEPAY,
- at indklagede ikke har nogen anerkendelsesværdig interesse i registreringen og anvendelsen af domænenavnet "mitmobilepay.dk"
- at anvendelsen af domænenavnet "mitmobilepay.dk" til links for en række øvrige hjemmesider ikke udgør en legitim brug af domænenavnet,
- at hvis indklagede vil gøre brug af domænenavnet "mitmobilepay.dk" for produkter eller ydelser relateret til MobilePay, vil det indebære en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 2 og 3,
- at registreringen af domænenavnet "mitmobilepay.dk" er sket i ond tro med fuldt kendskab til klagerens navn og varemærke, som allerede på tidspunktet for registreringen af domænenavnet "mitmobilepay.dk" var et kendt varemærke,
- at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "mitmobilepay.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 1,
- at indklagede er registrant af andre domænenavne, der ligeledes indeholder tredjemands velkendte varemærker,
- at klager har en beskyttelsesværdig interesse i at kunne anvende domænenavnet "mitmobilepay.dk",
- at på indklagedes hjemmeside på domænenavnet "mitmobilepay.dk" udbydes en række domænenavne til salg, og
- at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "mitmobilepay.dk" er i strid med domænelovens § 25, 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:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet "mitmobilepay.dk" i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), der har følgende ordlyd:

”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne 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 ”mitmobilepay.dk” tidligere tilsyneladende har været anvendt til at udbyde andre domænenavne til salg, jf. bilag 10. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”mitmobilepay.dk” sammen med en lang række andre domænenavn tilsyneladende har været udbudt til salg på hjemmesiden på domænenavnet ”cdms.dk”, jf. bilag 13.

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

”mitmobilepay.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 registreringen 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 ”mitmobilepay.dk” skal overføres til klageren, MobilePay A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 19. maj 2022

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo