

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2022-0088**

## **Klager:**

NordSec Ltd.  
4 Old Park Lane Mayfair  
W1K 1QW London  
United Kingdom

## **Indklagede:**

Navin Tikhe  
Santabai Yadav Nagar  
444904 chandur railway  
Indien

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstand

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

### Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 17. marts 2022 med nitten bilag (bilag 1-19).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnet ”nordvpn.dk” er registreret den 5. november 2020.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*”I. Factual background*

*Complainant owns numerous earlier trademark registrations and applications worldwide for the mark “NordVPN”, including EUTM that provides trademark protection inter alia in Denmark (hereinafter – “NordVPN Marks”) (see Exhibit 1).*

*Complainant's subsidiary nordvpn s.a. (a corporation organized under the laws of the Republic of Panama with the registered operations in the Netherlands, under registration number 80418260, registered address Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, the Netherlands) (hereinafter – "Subsidiary"):*

*(i) owns domain names incorporating NordVPN Marks (e.g., nordvpn.com, nordvpn.eu, nordvpn.org, nordvpn.net) (hereinafter – NordVPN Domains) (see Exhibits 2-5). NOTE: Evidence showing Subsidiary's ownership in and to NordVPN Domains from Whois database is not provided since the copies from websites to which these NordVPN Domains resolve are self-explanatory. To be more precise, by filing this complaint Complainant asserts that it has licensed and authorized Subsidiary to use its NordVPN Marks, including incorporation of those marks into NordVPN Domains and use of those marks at websites resolved by NordVPN Domains.*

*(ii) uses NordVPN Marks worldwide in connection with a bona fide offering VPN and other cybersecurity services since 2012 (see Exhibits 6-14). Due to such extensive global and long-lasting (+10 years) use NordVPN Marks are well-known and reputable. NOTE: Due to large volume of evidence proving aforesaid notoriety and reputation of NordVPN Marks's only exemplary ones are being provided.*

*Disputed domain name "nordvpn.dk" (hereinafter – "Disputed Domain") was registered on November 20, 2020 (see Exhibit 15) and it resolves to a website where the disputed domain name is offered for sale (see Exhibit 16-17).*

*Complainant asserts that Respondent is neither affiliated with, nor has it been licensed or permitted to use Complainant's NordVPN Marks or any domain incorporating NordVPN Marks.*

*Disputed Domain expired on November 30, 2021, and Respondent has neither renewed nor released Disputed Domain (see Exhibit 15).*

*Considering dispute in respect to expired Disputed Domain at Complaints Board for Domain Names as ultima ratio and to avoid it, Complainant requested DK Hostmaster to release it. DK Hostmaster replied that it is not stipulated in the Terms and Conditions for .dk domain names that a .dk domain name must be suspended or released on the expiry date if payment for a new registration period has not been received. And DK Hostmaster suggested Complainant to reserve the Disputed Domain name by signing up on the waiting list for the domain name and/or file a complaint at the Complaints Board for Domain Names (see Exhibit 18).*

*Complainant has signed up on the waiting list for Disputed Domain. But Disputed Domain has not been released yet.*

*...*

*I.1. Domain name is registered and used solely for the purpose of sale (Chapter 5, § 25, Paragraph 2 of the 2014 Domain Names Act: Danish Act no. 164 of 26 February 2014 on Internet Domains)*

*Disputed Domain is registered and maintained solely for the purpose of sale. Disputed Domain is offered for sale for the price of 1999 USD (see Exhibits 16-17) and there is no evidence that it has ever been used otherwise in connection with a bona fide offering of goods or services.*

*II.2. Domain name is registered and used in violation of good domain name practice (Chapter 5, § 25, Paragraph 1 of the 2014 Domain Names Act: Danish Act no. 164 of 26 February 2014 on Internet Domains).*

*1.1. Disputed Domain is identical to Complainant's earlier NordVPN Marks and NordVPN Domains:*

*1.1.1. Disputed Domain consists solely of the Complainant's entire NordVPN Marks and entire NordVPN Domains;*

*1.1.2. Complainant notes that for the purpose of comparison between NordVPN Marks/ NordVPN Domains and Disputed Domain, suffixes (e.g., .dk) are viewed as a standard registration requirement and shall be disregarded.*

*1.2. Complainant asserts that Respondent is neither affiliated with, nor has it been licensed or permitted to use Complainant's NordVPN Marks or any domain incorporating NordVPN Marks, including Disputed Domain.*

*1.3. Respondent has no rights or legitimate interests in respect of Disputed Domain and there is no evidence in respect to this.*

*1.4. Respondent have had no intentions to use Disputed Domain in connection with a bona fide offering of goods or services. On the contrary, Disputed Domain expired on November 30, 2021, and Respondent has neither renewed nor released Disputed Domain (see Exhibit 15) that has been explicitly confirmed by DK Hostmaster (see Exhibit 18).*

*1.5. Respondent has not made any legitimate non-commercial or fair use of Disputed Domain. On the contrary, Disputed Domain is offered for sale not even renewing or realising it as proved above.*

*1.6. Respondent in name Navin Tikhe residing in India is not commonly known by Disputed Domain. On the contrary, Subsidiary is commonly known for providing VPN and other cybersecurity services using well-known, reputable NordVPN Marks, including their incorporation into NordVPN Domains (see Exhibits 2-14);*

*1.7. Respondent registered and used Disputed Domain in bad faith and there is no evidence to the contrary.*

*1.8. Prior registering and using Disputed Domain Respondent should have had knowledge about the following earlier rights in and to NordVPN Marks considering inter alia:*

*1.8.1. earlier registrations and applications for NordVPN Marks, including EUTM that provides trademark protection inter alia in Denmark (see Exhibit 1);*

*1.8.2. Subsidiary's extensive global and long-lasting (+10 years) use of NordVPN Marks (see Exhibit 6-14), including their use at NordVPN Domains (see Exhibit 2-5).*

*1.9. Respondent has registered and maintains Disputed Domain solely for the purpose of sale as proved above..."*

Bilag 1 fremstår som en oversigt over de af klageren registrerede varemærker samt klagerens varemærkeansøgninger, hvoraf adskillige indeholder betegnelsen "nordvpn".

Bilag 2 og 5 er skærmpoint fra hjemmesiden "nordvpn.com", der fremstår som værende klagerens hjemmeside.

Bilag 3 er skærmpoint fra hjemmesiden "nordvpn.net", der fremstår som værende klagerens hjemmeside.

Bilag 4 er skærmpoint fra hjemmesiden "nordvpn.org", der fremstår som værende klagerens hjemmeside.

Bilag 6 er skærmpoint fra hjemmesiden "nordsecurity.com", der fremstår som værende klagerens hjemmeside, og hvorfra der udbydes tjenesteydelser under kendetegnet "NordVPN".

Bilag 7 er skærmpoint fra hjemmesiden "wikipedia.org." med en omfattende omtale af klagerens tjenesteydelser, der udbydes under brug af kendetegnet "NordVPN".

Bilag 8 er skærmpoint fra hjemmesiden "Google Play", hvorfra klagerens app udbydes under betegnelsen "NordVPN – fast VPN for privacy".

Bilag 9 er skærmpoint fra hjemmesiden "Mac App Store", hvorfra klagerens app udbydes under betegnelsen "NordVPN: VPN Fast & Secure".

Bilag 10 er skærmpoint fra det sociale medie Facebook med gengivelse af klagerens profil.

Bilag 11 er skærmpoint fra det sociale medie Twitter med gengivelse af klagerens profil.

Bilag 12 er udskrift fra hjemmesiden på domænenavnet "pcmag.com" med en omtale af klageren og den af klageren udbudte tjenesteydelse, der udbydes under kendetegnet "NordVPN".

Bilag 13 er udskrift fra hjemmesiden på domænenavnet "cybernews.com" med en omtale af den af klageren udbudte tjenesteydelse, der udbydes under kendetegnet "NordVPN".

Bilag 14 er udskrift fra hjemmesiden på domænenavnet "techradar.com" med en vurdering af den af klageren udbudte tjenesteydelse, der udbydes under kendetegnet "NordVPN".

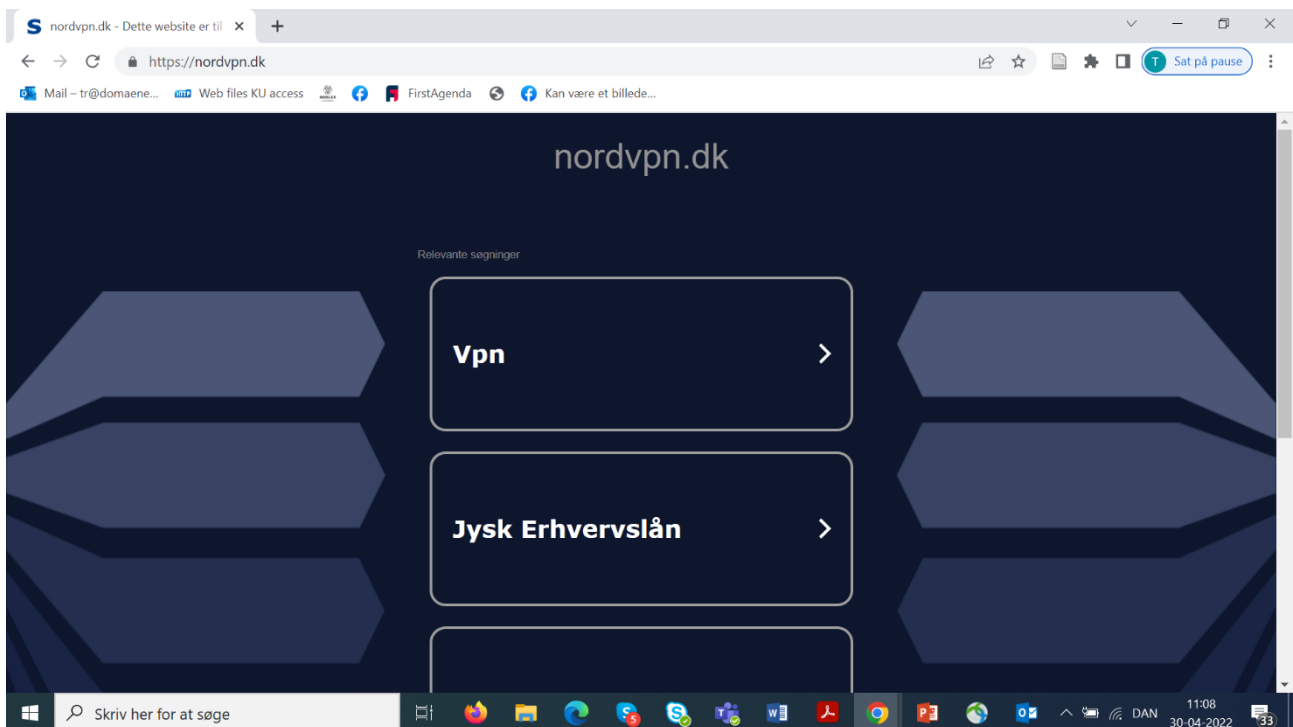
Bilag 15 er skærmpoint fra internetadressen "whois.domaintools.com", hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet "nordvpn.dk" er udbudt til salg for 1.999 USD.

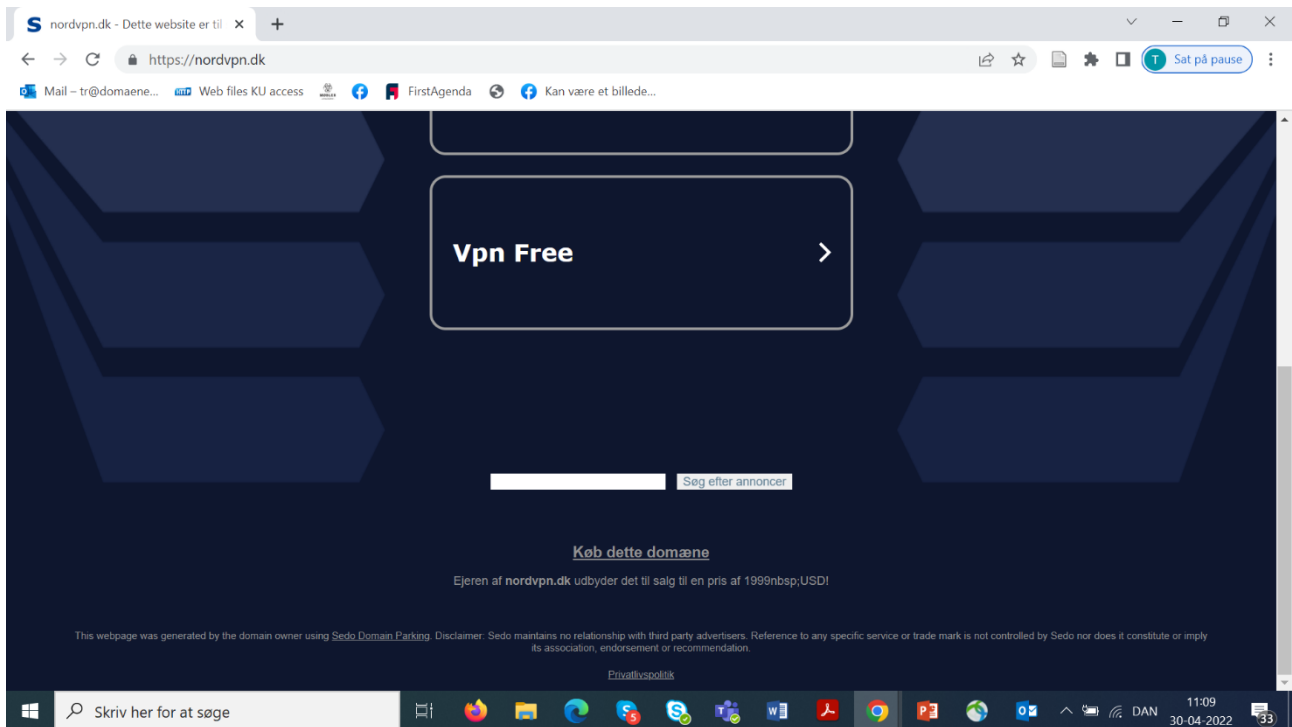
Bilag 17 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at domænenavnet "nordvpn.dk" har været udbudt til salg.

Bilag 18 er kopi af e-mailkorrespondance af marts 2022 mellem klageren og DK Hostmaster vedrørende domænenavnet "nordvpn.dk".

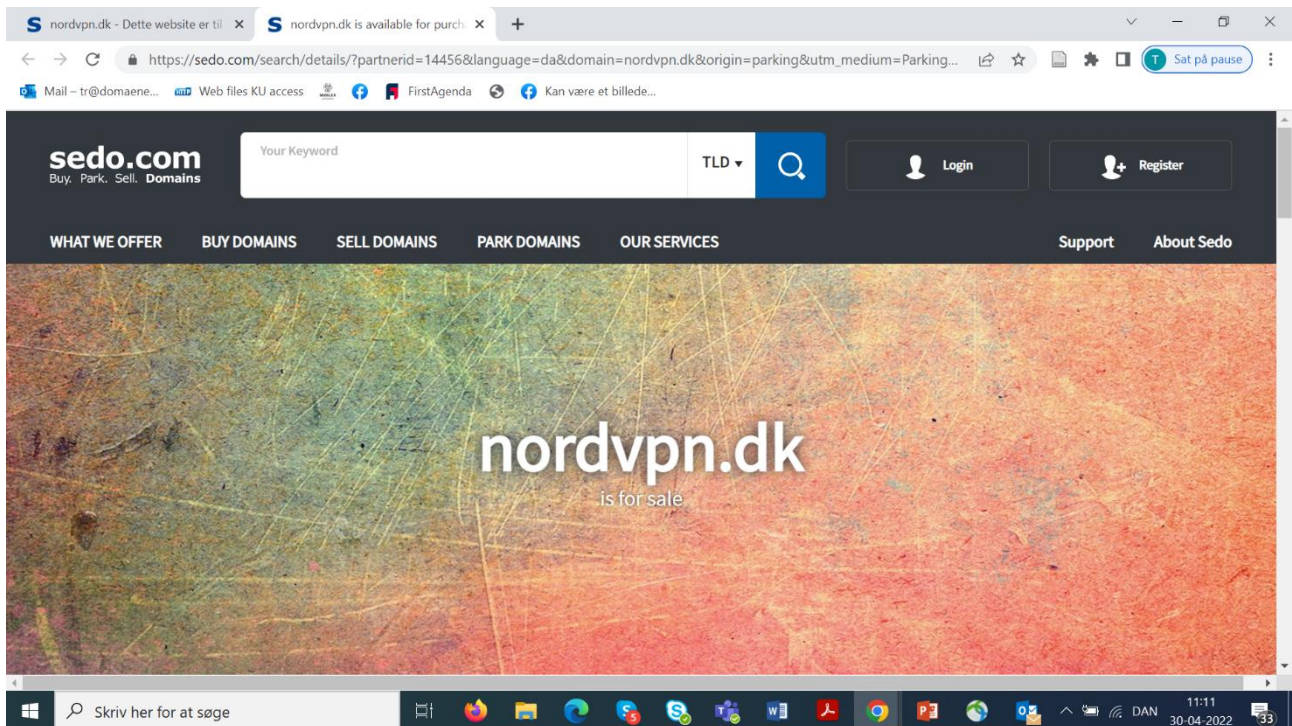
Bilag 19 er udskrift med virksomhedsoplysninger om klageren.

Ved opslag på domænenavnet "nordvpn.dk" den 21. marts 2022 og igen den 30. april 2022 har sekretariatet taget følgende kopier, der i det væsentlig svarer til bilag 16, og hvoraf fremgår, at domænenavnet "nordvpn.dk" er udbudt til salg for 1.999 USD:





Ved aktivering af linket ved teksten ”Køb dette domæne” viderestilles til hjemmesiden ”sedo.com”, hvor domænenavnet tillige er udbudt til salg for 1.999 USD:



The screenshot shows a web browser window displaying the Sedo website for the domain nordvpn.dk. The page layout includes a header with the domain name, a 'Buy this domain' section with a price of 1999 USD and a 'Buy Now' button, and a 'Domain Facts' section showing 2 Offer Views and 111 Traffic. There are also sections for 'The seller' (India) and 'Active since 2019'. The page features various logos including VISA, Mastercard, PayPal, and Alipay, and mentions 'Buyer protection' and 'Transfer Service'.

## Parternes anbringender kan sammenfattes således:

### Klageren har gjort gældende,

- at klageren er indehaver af adskillige varemærkeregistreringer, der indeholder betegnelsen NORDVPN, heriblandt et EU-varemærke, der bl.a. er gyldigt i Danmark,
- at klagerens varemærker, der indeholder betegnelsen NORDVPN, er velkendte og renommerede,
- at klagerens datterselskab, nordvpn s.a., er registrant af et antal domænenavne, der indeholder betegnelsen ”nordvpn”, heriblandt ”nordvpn.com”, ”nordvpn.eu”, ”nordvpn.org” og ”nordvpn.net”,
- at klagerens datterselskab, nordvpn s.a., har anvendt klagerens varemærker, der indeholder betegnelsen NORDVPN, til udbud af tjenesteydelser vedrørende VPN og andre tjenesteydelser vedrørende cybersecurity siden 2012,
- at domænenavnet ”nordvpn.dk” er identisk med klagerens varemærke og domænenavsregistreringer,
- at domænenavnet ”nordvpn.dk” er udbudt til salg for 1.999 USD,
- at domænenavnet ”nordvpn.dk” aldrig har været taget aktivt i brug til et reelt og legitimt formål,
- at indklagede har registreret domænenavnet ”nordvpn.dk” udelukkende med henblik på videresalg i strid med domænelovens § 25, stk. 2,
- at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet ”nordvpn.dk”,
- at indklagede har registreret domænenavnet ”nordvpn.dk” i ond tro, og
- at domænenavnet ”nordvpn.dk” er registreret og anvendt i strid med god domænenavnskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

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 "nordvpn.dk" udelukkende med henblik på videresalg i strid med domænelovens § 25, stk. 2, jf. 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 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 ”nordvpn.dk” – ud over at indeholde en række links under overskriften ”Relevante søgninger” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”nordvpn.dk” er udbudt til salg på hjemmesiden ”sedo.com”.

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 ”nordvpn.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 finder 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 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 ”nordvpn.dk” skal overføres til klageren, NordSec Ltd. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 8. juni 2022

---

Kaspar Linkis  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo