

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2019-0051

Klager:

Urbaser A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge
Danmark

Indklagede:

Joachim Lars Raymond Jensen
Mangatan 9
745 31 Enköping
Sverige

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "urbaser.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. februar 2019 med syv bilag (bilag 1-7).

Registreringsdato:

Domænenavnet "urbaser.dk" er registreret den 2. maj 2018.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet Urbaser A/S (CVR-nummer 32660533) med startdato den 22. december 2009. Selskabet har herudover registreret binavnene HG RENOVATION A/S, NORD-REN A/S, RENONORDEN A/S og TOP-REN A/S. I perioden fra den 23. december 2009 og frem til den 14. februar 2019 har selskabet været registreret under selskabsnavnet RENONORDEN A/S. Selskabet har til formål at drive renovationsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode "381100 Indsamling af ikke-farligt affald" og med bibranchen "381200 Indsamling af farligt affald".

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

”RenoNorden A/S er et dansk selskab, som var en del af den skandinaviske koncern af samme navn, med Norsk hovedsæde. Moderselskabet i Norge gik konkurs i september 2017 hvorefter RenoNorden Danmark, Sverige og Finland blev sat til salg. Sverige og Finland blev solgt i marts 2018 til det spansk-baserede Urbaser S.A., som er en af verdens største miljøvirksomheder.

*Af forskellige årsager trak salget af den danske virksomhed ud. I januar 2019 bliver salget af RenoNorden A/S i Danmark endelig gennemført til Urbaser S.A. (Se vedhæftede nyhedsartikel **Bilag 2** - der findes også artikler på Børsen, Finans mv.). RenoNorden A/S placeres sammen med de andre skandinaviske afdelinger i et samlet selskab ved navn Urbaser Nordic AS med norsk adresse, som kan bekræftes ved ejer-ændringen i CVR-registeret (Se tidligere nævnte **Bilag 1**). Majoriteten af Urbaser Nordic AS ejes af Urbaser S.A. med adresse i Spanien.*

*Urbaser er et registreret EU-varemærke for både "Figurative" og "Word" (Se **Bilag 3 og 4**), foretaget af Urbaser S.A. i Spanien. RenoNorden A/S skal, ligesom i Sverige og Finland, omdøbes til Urbaser A/S, men idet domænenavnet urbaser.dk er optaget, så har vi foreløbig skubbet denne re-branding proces, af hensyn til mailadresser, visitkort, hjemmesider, presseartikler mv. Vi ønsker så vidt muligt ikke at skulle re-brande virksomheden i to omgange. Urbaser.se og Urbaser.fi ejes begge af Urbaser koncernen.*

*Efter salget af RenoNorden i Sverige og Finland til Urbaser S.A. i marts 2018 registrerer en svensk person domænet Urbaser.dk kort efter i maj 2018 (se **Bilag 5**). Vi henvender os via vores svenske søsterselskab til den svenske udbyder som har registreret domænet (Loopia) i den tro, at det muligvis kunne være en fra Urbaser koncernen der havde været snarrådig, og registreret domænet forud i den tanke, at Danmark måske også blev solgt til Urbaser. Desværre viser det sig at være en tredjemand (på mail kalder han sig Joachim) der blot ønsker, at tjene penge på handel med domænenavne – se venligst **Bilag 6** for mailkorrespondance hvor denne Joachim på opfordring fra Loopia kontakter os, og beder os komme med et forslag til køb af domænenavnet.*

*Besøger man domænet Urbaser.dk får man ingenting frem, da serveren ikke kan findes (se **Bilag 7**). Dvs. registranten har 10 måneder efter registreringen fortsat ikke valgt at benytte sig af domænet.*

Begrundelse (anbringender)

- *Urbaser er et registreret EU-varemærke for både "Word" og "Figurative", og registreringen af Urbaser.dk er derfor en krænkelse af varemærket.*
- *Urbaser Nordic AS (og deraf Urbaser S.A.) er med tydelighed den retmæssige ejer af domænenavnet Urbaser.dk, da virksomhedsnavnet og domænenavnet Urbaser benyttes i alle de lande hvor koncernen er repræsenteret, herunder Sverige hvor registranten af Urbaser.dk kommer fra. RenoNorden A/S er endnu ikke omdøbt i CVR registeret idet vi fortsat afventer afklaring af situationen omkring domænenavnet, da vi ikke ønsker at re-brande virksomheden i to omgange.*

- *Urbaser.dk er med tydelig købt med videresalg for øje. Se Bilag D for mailkorrespondance med registrant samt læg mærke til tidsforløbet i forbindelse med salget af Sverige og Finland samt købet af domænenavnet i Danmark. Køb med videresalg for øje er i strid med domæneloven § 25, stk. 2.*
- *Urbaser.dk benyttes fortsat ikke trods det snart er 10 måneder siden, at domænenavnet blev registreret.”*

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 16. februar 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende RENONORDEN A/S (CVR-nummer 32660533), jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen.

Bilag 2 er tilsyneladende udskrift af en nyhed fra advokatfirmaet DLA Piper bragt den 23. januar 2019. Af nyheden fremgår det bl.a. følgende:

”DLA Piper Danmark har rådgivet Urbaser Nordic AB om køb af RenoNorden A/S, der er et dansk renovationselskab som servicerer den offentlige og private sektor og håndterer renovation hos 1,7 millioner danske kunder.

[...]

Urbaser Nordic AB udgør den nordiske del af Urbaser S.A.U., der er en børsnoteret spansk affaldshåndterings- og clean-tech koncern, som driver virksomhed i +20 lande og har over 40.000 medarbejdere. Urbaser overtog i 2018 RenoNordens ASA's finske og svenske divisioner samt konkurrenten NordRen, der driver renovationsvirksomhed i Norge, Sverige og Danmark.”

Bilag 3 er en udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), hvoraf det fremgår, at URBASER, S.A. den 21. februar 2011, på baggrund af en ansøgning indgivet den 29. juni 2010, har fået registreret EU-varemærket ”URBASER” som figurmærke i vareklasserne 1, 4, 9, 35, 37-40 og 42.

Bilag 4 er en udskrift fra EUIPO, hvoraf det fremgår, at URBASER, S.A. den 27. februar 2017, på baggrund af en ansøgning indgivet den 26. juli 2016, har fået registreret EU-varemærket ”URBASER” som ordmærke i vareklasserne 1, 4, 9, 19, 35, 37-40, 42 og 44.

Bilag 5 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”urbaser.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 6 er efter det oplyste kopi af en e-mailkorrespondance mellem klageren samt henholdsvis indklagede og Loopia AB. Af e-mailkorrespondancen – der knytter sig til perioden 1.-6. februar 2019 – fremgår bl.a. følgende:

Klageren: *”Vi på Urbaser AB har även verksamhet i Danmark. Vårt danska bolag vill använda urbaser.dk men namnet verkar upptaget av en privatperson. Vi är väldigt angelägna om att kunna överta domännamnet då Urbaser är ett stort globalt företag. Skulle ni kunna ordna så att vi kommer i kontakt med den som äger domänen snarast.”*

Loopia AB: "[...]"

Om du önskar så kan vi vidarebefordra denna konversationen till nuvarande innehavare, som sedan kan välja att kontakta er. Observera att vi kan ej garantera att kund kontaktar er."

Klageren: "Vidarebefodra gärna informationen till ägaren av domänen."

Indklagede: "Hej, hörde från Loopia att ni eventuellt var intresserade av att köpa domännamnet urbaser.dk?"

Kom gärna med ett förslag."

Bilag 7 er et udateret skærmpoint fra opslag på domænenavnet "urbaser.dk", hvorefter der ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside under domænenavnet.

Ved sekretariatets opslag den 21. februar 2019 og fornyet opslag den 18. juni 2019 på "urbaser.dk" fremkom der ikke nogen hjemmeside.

Sekretariatet har ved e-mail af 17. juni 2019 anmodet DK Hostmaster om at oplyse i hvilket omfang indklagede er anført som registrant af andre domænenavn end domænenavnet "urbaser.dk". DK Hostmaster har i den anledning oplyst, at indklagede ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede under .dk-internetdomænet.

Ved sekretariatets søgning på "urbaser" den 19. juni 2019 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 11.300, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 43, da Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 43 søgeresultater. Af disse 43 søgeresultater vedrørte langt hovedparten af søgeresultaterne klageren, idet enkelte søgeresultater vedrørte Urbaser, S.A. Ingen af de viste søgeresultater vedrørte indklagede.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet RENONORDEN A/S med startdato den 22. december 2009,
- at klageren har til formål at drive renovationsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed,
- at klageren var en del af en skandinavisk koncern med hovedsæde i Norge, men at moderselskabet i Norge gik konkurs i september 2017,
- at klageren samt datterselskaberne i Sverige og Finland i den forbindelse blev sat til salg, hvoraf de to sidstnævnte blev solgt i marts 2018 til det spanskbaserede Urbaser, S.A.,
- at Urbaser, S.A. er en af verdens største miljøvirksomheder,
- at salget af klagerens virksomhed af forskellige årsager trak ud, men at salget til Urbaser, S.A. endelig blev gennemført i januar 2019, jf. bilag 2,
- at klagerens virksomhed er placeret sammen med de andre skandinaviske selskaber i et samlet selskab ved navn Urbaser Nordic AS,
- at majoriteten af Urbaser Nordic AS er ejet af det spanskbaserede Urbaser, S.A,

- at Urbaser, S.A er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af ”URBASER” som både ord- og figurmærke i talrige vareklasser, jf. bilag 3 og 4,
- at klageren skal omdøbes til Urbaser A/S, men at man foreløbigt har undladt at gennemføre navneændringen, da domænenavnet ”urbaser.dk” er registreret,
- at domænenavnene ”urbaser.se” og ”urbaser.fi” begge er registreret af Urbaser-koncernen,
- at indklagede har registreret domænenavnet ”urbaser.dk” efter salget af RENONORDEN i henholdsvis Sverige og Finland,
- at indklagede på nuværende tidspunkt ikke gør brug af domænenavnet ”urbaser.dk”,
- at klageren via Loopia AB har henvendt sig til indklagede med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet ”urbaser.dk”,
- at klageren kan konstatere, at indklagede blot har registreret domænenavnet ”urbaser.dk” for at tjene penge på handel hermed i strid med domænelovens § 25, stk. 2,
- at indklagede med sin registrering af domænenavnet ”urbaser.dk” har krænket klagerens varemærkerettigheder til EU-varemærket ”Urbaser”, og
- at domænenavnet ”urbaser.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

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 det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”urbaser.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, Joachim Lars Raymond Jensen, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

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

Klageren har til støtte for sin klage henvist til bl.a., at indklagedes registrering af domænenavnet ”urbaser.dk” indebærer en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Det fremgår af sagens oplysninger, at Urbaser, S.A. den 27. februar 2017 har opnået en EU-varemærkeregistrering af ”URBASER” som ordmærke i en række vareklasser (jf. bilag 4). Desuden fremgår, at Urbaser, S.A. den 21. februar 2011 har opnået en EU-varemærkeregistrering af ”URBASER” som figurmærke i en række vareklasser (jf. bilag 3).

Det forhold, at Urbaser, S.A. har opnået de pågældende varemærkeregistreringer af ord- og figurmærkerne ”URBASER”, kan efter klagenævnets opfattelse ikke føre til, at indklagedes registrering af domænenavnet anses for at være i strid med klagerens varemærkerettigheder, allerede af den grund, at indklagede, som sagen foreligger oplyst, ikke har anvendt eller anvender det omtvistede domænenavn for varer eller tjenesteydelser omfattet af klagerens varemærkeregistrering, eller varer eller tjenesteydelser af lignende art, jf. artikel 9, stk. 1 og stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-varemærkeforordningen). Der er heller ikke grundlag for at antage, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet for sådanne varer eller tjenesteydelser, eller varer eller tjenesteydelser af lignende art.

Fra klagerens side er det herudover gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”urbaser.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, ifølge hvilken bestemmelse registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udledning for øje.

Efter klagenævnets opfattelse kan det efter oplysningerne i sagen ikke lægges til grund, at indklagede har overtrådt forbuddet i domænelovens § 25, stk. 2. Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at den omstændighed, at indklagede – på baggrund af en henvendelse fra klageren – dokumenterbart er indgået i en dialog med klageren om en overdragelse af domænenavnet ”urbaser.dk” mod en ikke nærmere fastlagt økonomisk betaling, ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn alene er registreret med henblik på videresalg eller udlejning.

Selvom indklagede på den anførte baggrund ikke kan anses for at have krænket klagerens varemærkerettigheder i medfør af EU-varemærkeforordningen eller overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede dog imidlertid registrant af domænenavnet ”urbaser.dk” pligt til at overholde god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”.

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn:

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.

I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere

tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Det fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk), at klageren er et aktieselskab, som er registreret under navnet Urbaser A/S med startdato den 22. december 2009, idet selskabet dog helt frem til den 14. februar 2019 var registreret under navnet RENONORDEN A/S. Endvidere fremgår det, at klageren har til formål at drive renovationsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Klageren har anført, at klagerens virksomhed i januar 2019 blev afhændet til det spanske selskab Urbaser, S.A., der som nævnt er indehaver af EU-varemærkeregistreringer til ”URBASER” som både ord- og figurmærker i en række vareklasser. Desuden har klageren anført, at klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet ”urbaser.dk” i forbindelse med sin virksomhed, og at den koncern, som klageren indgår i, har registreret domænenavnene ”urbaser.se” og ”urbaser.fi”.

Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”urbaser.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse heri. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at sekretariatets undersøgelser viser, at betegnelsen ”urbaser” på internettet i meget høj grad er forbundet med klagerens virksomhed.

Domænenavnet ”urbaser.dk” er registreret af indklagede den 2. maj 2018, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet på nuværende tidspunkt ikke indeholder nogen hjemmeside. Der er endvidere ikke fremkommet oplysninger i sagen, som tyder på, at indklagede tidligere har gjort brug af domænenavnet for en hjemmeside eller på anden vis.

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede har en interesse i at kunne råde over domænenavnet ”urbaser.dk”.

Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Nævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen interesse i at råde over domænenavnet.

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”urbaser.dk” registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn.

Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”urbaser.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at indklagedes

opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

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 ”urbaser.dk” skal overføres til klageren, Urbaser A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 8. august 2019.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Anne-Katrine Nørholm