

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2019-0076

Klager:

SPOTAHOME S.L.U
Calle De Vizcaya
28045 Madrid
Spanien

Indklagede:

Kike Herreros
Calle de Almansa, 81 1A,
28040 Madrid
Spanien

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 5. marts 2019 med to bilag (bilag 1-2).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”spotahome.dk” er registreret den 6. juni 2018.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”SPOTAHOME was founded in March 2014 and since then our goodwill on the market has grown significantly, to the point that we are known as the online rental business of reference for mid to long term in Europe. A good proof of this is that Spotahome raised \$40 million in a funding round led by Silicon Valleybased Kleiner Perkins Caufield & Byers.

In November 2018 we learned that the domain spotahome.dk was taken by a third party, so we contacted DK Hotmaster to obtain the registrant’s contact details.

On 21 November 2018 we received the response from DK Hotmaster, providing the information on the registrant, as follows:

*Kike Herreros
Calle de Almansa, 81 1A,
28040 Madrid
Spain
Phone +34 676862399*

The past 23 January 2019 we contacted Mr Kike Herreros via telephone to inform him that had registered a domain which contains the word SPOTAHOME, protected by our company's European Trademark N. 012698411 (cl. 38, 42, 43) registered on 22/07/2014 attached as "Exhibit 1" and that we want the domain spotahopme.dk to be in our domain's portfolio. Mr. Kike Herreros responded that he was open to consider an "offer" from our part for its transfer.

The very same day -23/01/2019- we sent an email to Mr Kike Herreros providing a copy of our EUTM certificate and offering to bear the costs he had incurred to date in relation to the domain in question.

On 14 February Mr Kike Herreros responded our email saying that he did not accepted our offer, as he says it is a marketplace project.

...

Infringement of well-known trademarks. Registration and intended use of the domain in question. Art. 9.2 of the European Union trade mark Regulation (EU) 2017/ 1001 of the European Parliament and of the Council - of 14 June 2017-."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra EUIPO's database, hvoraf fremgår, at klageren den 22. juli 2014 har fået registreret følgende figurmærke, der består af en særlig grafisk udformning af betegnelsen "spotahome":

[SPOTAHOME]

Figurmærket er registreret i følgende klasser:

"38 Telekommunikation; Computerkommunikation og tilvejebringelse af adgang til internettet; Tilvejebringelse og udlejning af telekommunikationsfaciliteter og -udstyr; Telefon og mobiltelefon-tjenesteydelser; Elektronisk transmission og transmission via telekommunikation; Elektronisk annonceformidling (telekommunikation).

42 IT tjenesteydelser.

43 Midlertidig indkvartering; Bureauvirksomhed til booking af logi [timeshare]; Udveksling af indkvartering [timeshare]; Bureauvirksomhed inden for udlejning af logi [timeshare]; Bureauvirksomhed vedrørende indlogering; Indkvartering til sociale arrangementer;

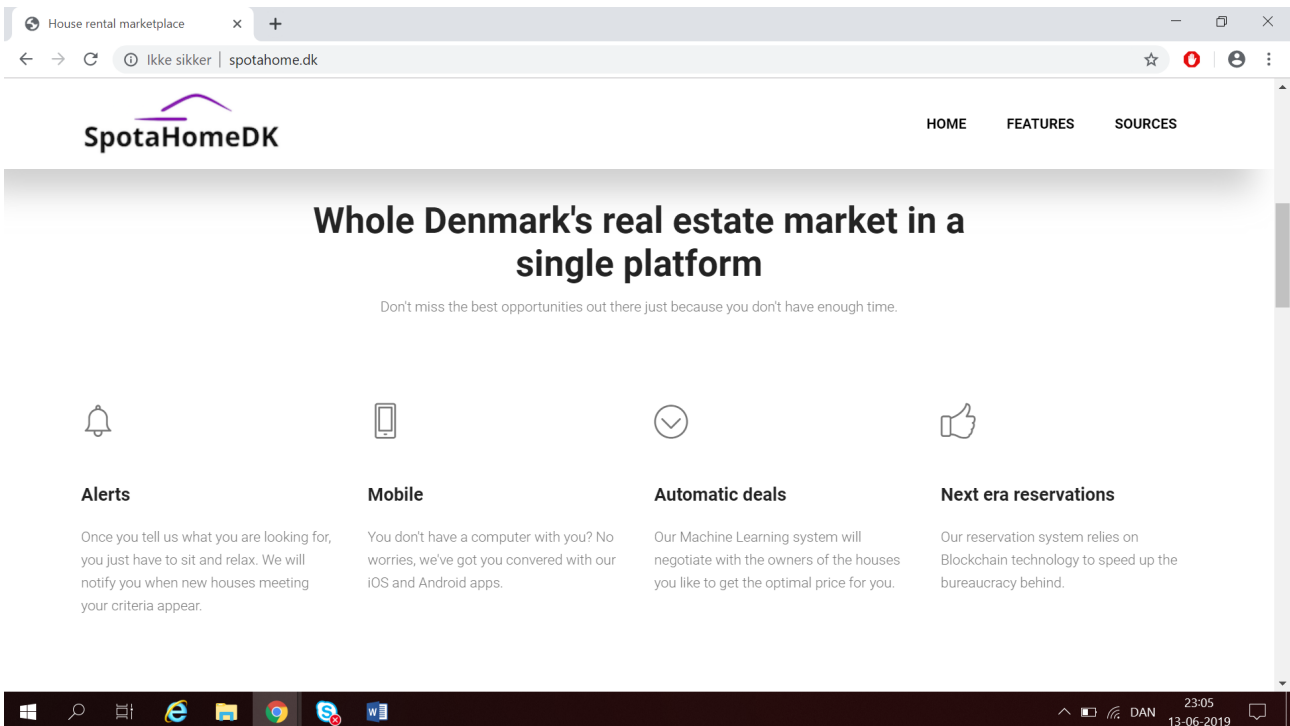
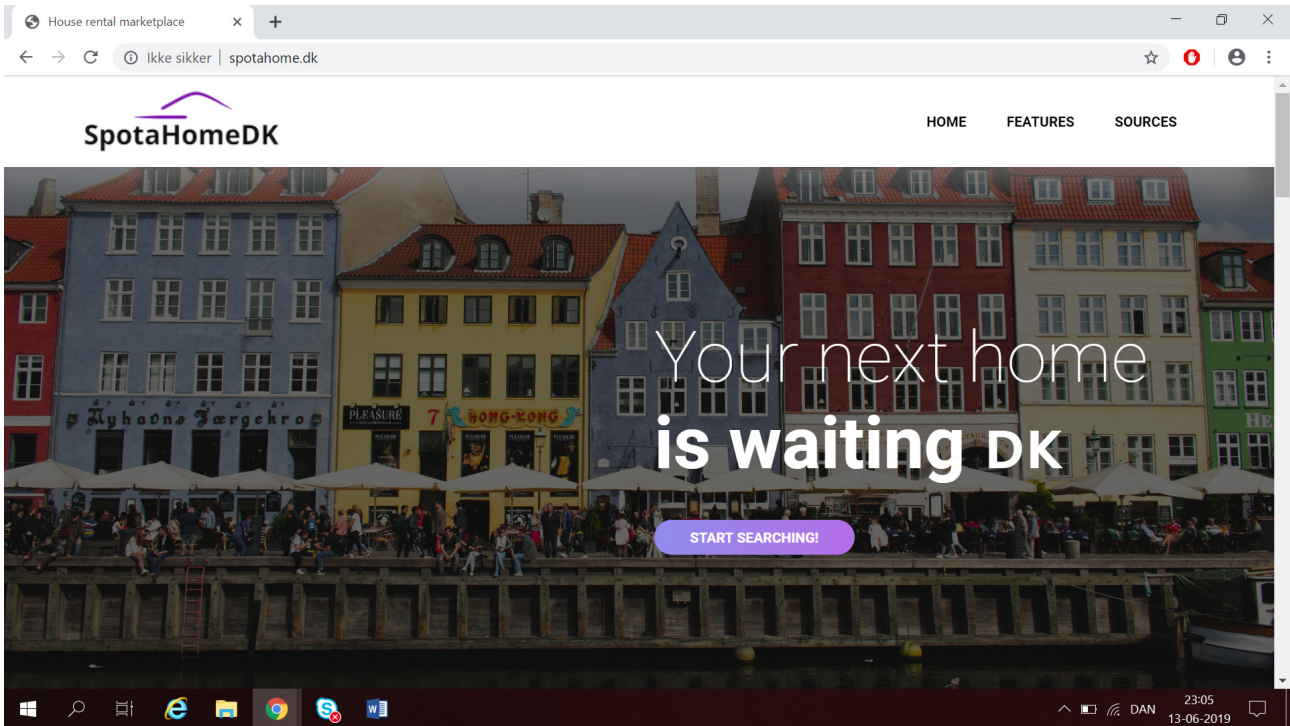
Arrangering af midlertidig indkvartering; Reservation af indkvartering til rejsende; Velgørenhedstjenester, særligt tilvejebringelse af midlertidig indkvartering; Ferieindlogeringsvirksomhed; Beværtningsvirksomhed [indkvartering]; Tilvejebringelse af midlertidig indlogering; Tilvejebringelse af parkeringsfaciliteter til husvogne; Information vedrørende reservation af indkvartering; Udbydelse af midlertidig indkvartering i møblerede omgivelser; Udlejning af transportable bygninger; Udlejning af midlertidig indkvartering; Udlejning af telte; Reservation af lokaler; Tjenesteydelser vedrørende værelsesudlejning; Udlejning af møbler, linned og bordpynt; Udlejning af vattæpper; Udlejning af lysapparater, andre end til teatre og TV-studier; Leje af husholdningsapparater til belysning; Udlejning af indendørs møblement; Udlejning af glasvarer; Udlejning af futoner; Udlejning af møbler; Leje af gulvbelægnings; Udlejning af spisebestik; Udlejning af porcelæn; Leje af stole, borde, duge og glasvarer; Tæppeudlejning; Udlejning af senge; Udlejning af måtter; Udlejning af møbler til præsentationer; Udlejning af møbler til udstillinger; Udlejning af møbler til konferencer; Udlejning af borde til indendørs brug; Udlejning af måtter til indendørs brug; Udlejning af belysning til indendørs brug; Udlejning af stole til indendørs brug; Leje af sengelinned; Midlertidig indkvartering; Eventfaciliteter og midlertidige kontor- og mødefaciliteter; Hoteller, herberger og pensionater; Børnehaver, dagpleje og ældreplejefaciliteter; Vuggestuevirksomhed udbudt på indkøbssteder; Nødindkvartering [midlertidig indlogering]; Udlejning af pavilloner.”

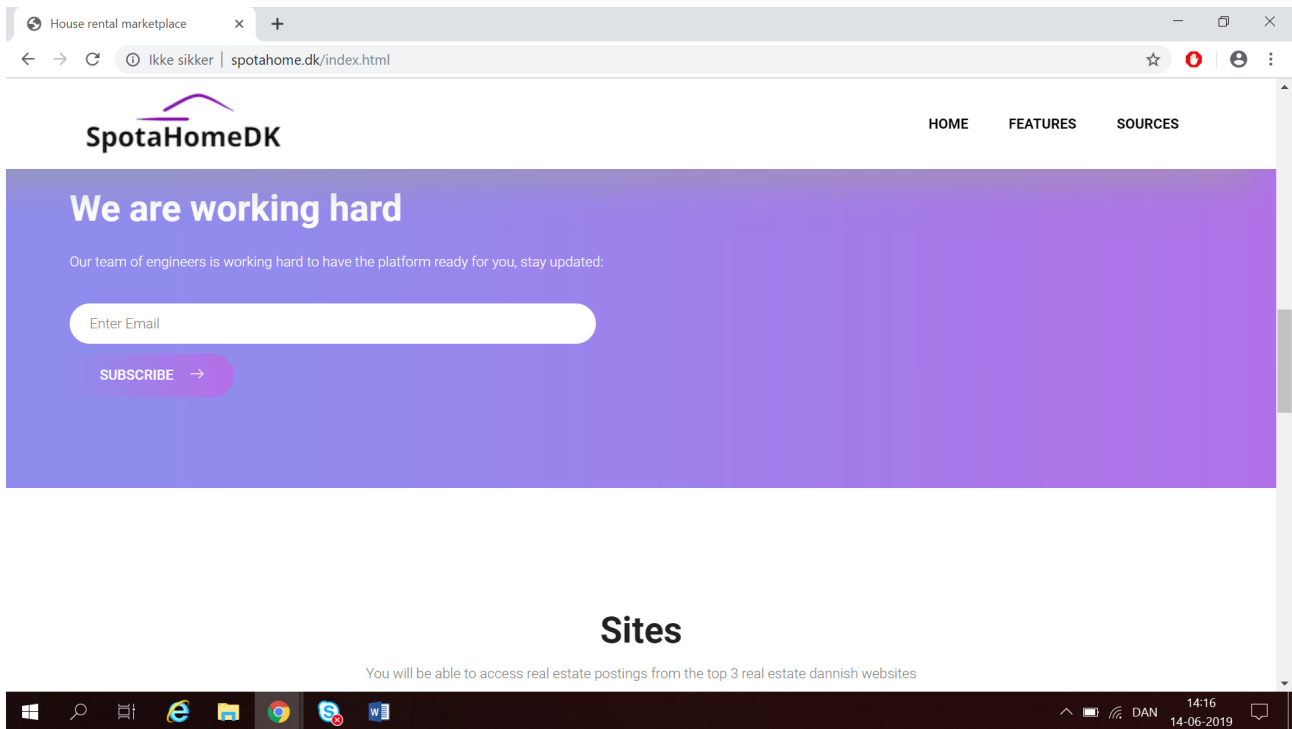
Bilag 2 fremstår som et certifikat vedrørende klageren og klagerens virksomhedsnavn, SPOTAHOME S.L.U, fra ”Registro Mercantil de Madrid”.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”spotahome.com” har sekretariatet den 14. juni 2019 taget følgende kopi:

The screenshot shows a web browser window displaying a listing on the Spotahome website. The URL is https://www.spotahome.com/brussels/for-rent/rooms/101838. The listing is for a "Furnished room with standalone wardrobe in apartment in Brussels City Centre" (Ref. 101838). The price is 624 € per month. The listing includes a photo of a bedroom with a bed and wardrobe, and a "View 12 photos" button. The listing also features a "Move in" button and a "Chat with us" button. The listing is verified by Benoit, Spotahome Homechecker. The listing is also marked as a popular place with a warning that it can only be moved in between September 1, 2019 and October 1, 2019. The browser's taskbar shows various applications like Photos, Map, Video, Floor plan, and Other rooms in the area. The system tray shows the time as 14:48 on 14-06-2019.

Ved opslag på domænenavnet "spotahome.dk" har sekretariatet den 13. juni 2019 taget følgende kopier:





Der fremkommer intet yderligere materiale m.v. ved forsøg på aktivering af knappen med teksten ”START SEARCHING”. Hjemmesiden indeholder ikke andet materiale end skiftende kopier af hjemmesiderne på domænenavnene ”boliga.dk” og ”boligsiden.dk”. På hjemmesiden er angivet følgende:

We are working hard. Our team of engineers is working hard to have the platform ready for you, stay updated:

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”spotahome.dk”.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren, som har navnet ”Spotahome S.L.U”, blev stiftet i marts 2014 og i er dag kendt som den væsentligste virksomhed vedrørende mellem- og langtidsudlejning online i Europa,
- at klageren har fået registreret betegnelsen ”Spotahome” som EU-varemærke i klasserne 38, 42 og 43, og
- at klageren har været i kontakt med indklagede med henblik på at overtage registreringen af domænenavnet ”spotahome.dk”, og at indklagede i den forbindelse udtalte, at han var åben for et tilbud.

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. henvist til den EU-varemærkeregistring af 22. juli 2014 af det figurmærke, der er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor, og som indeholder betegnelsen ”spotahome”, og klagenævnet forstår klageren således, at klageren påstår, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”potahome.dk” krænker klagerens varemærkeret.

For at en betegnelse kan nyde beskyttelse som varemærke, skal betegnelsen bl.a. have fornødent særpræg, jf. varemærkelovens §§ 3 og 13. Betegnelser, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse o. lign., er derfor i almindelighed udelukket fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 1.

Klagerens virksomhed beskæftiger sig med blandt andet mellem- og langtidsudlejning af boliger i Europa. Betegnelsen ”spotahome” er beskrivende for sådanne aktiviteter og har derfor som udgangspunkt ikke fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1. Det forhold, at klageren har registreret et figurmærke indeholdende betegnelsen ”spotahome”, ændrer ikke herved, idet klageren ved denne registrering alene har opnået eneret til brug af figurmærket i sin helhed og ikke til de enkelte dele – herunder ord delen.

Det fornødne særpræg kan dog opnås gennem den brug, der gøres af kendetegnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 2. En sådan indarbejdelse forudsætter, at mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer eller tjenesteydelser. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at betegnelsen ”spotahome” er således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret for klageren til denne betegnelse.

Selvom indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”spotahome.dk” dermed ikke fremstår som en krænkelse af klagerens varemærkeret, er indklagede som registrant af domænenavnet tillige forpligtet til at overholde god domænenavnskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således:

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

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 blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnskik 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 domænenavnskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnskik, 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 domænenavnsik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet 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 klagenavnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsik 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 domænenavnsik. 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.

Klageren har navnet SPOTAHOME S.L.U, er indehaver af et EU-figurmærke, der indeholder betegnelsen ”spotahome”, og markedsfører sig under betegnelsen ”spotahome” bl.a. på domænenavnet ”spotahome.com”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i også at kunne disponere over domænenavnet ”spotahome.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”spotahome.dk” består af en sammenstilling af tre almindelige engelske ord, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet.

Hjemmesiden på domænenavnet ”spotahome.dk” fremstår for øjeblikket som en skabelon, der navnlig indeholder kopier af to danske hjemmesider for boligformidling. Klageren har oplyst at have været i kontakt med indklagede med henblik på at overtage registreringen af domænenavnet ”spotahome.dk”, og at indklagede i den forbindelse udtalte, at han var åben for et tilbud. Klagenævnet forstår klagerens således, at klageren mener, at indklagede har registreret domænenavnet ”spotahome.dk” med kendskab til klagerens virksomhedsnavn og klagerens brug af kendetegnet ”spotahome” samt eventuelt med henblik på at sælge domænenavnet til klageren.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen og dermed bidraget til sagens oplysning, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ingen mulighed har for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”spotahome.dk”. 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 anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse.

Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet ”spotahome.dk” er foranlediget af indklagedes kendskab til klagerens virksomhedsnavn og kendetegn samt brug af domænenavnet ”spotahome.com”, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet enten har til formål at misbruge domænenavnet til at lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til indklagedes hjemmeside, eller har til formål at chikanere klageren eller sælge domænenavnet til klageren til overpris.

Nævnet lægger på den baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for at registrere domænenavnet ”spotahome.dk” eller har en loyal begrundelse for at opretholde den foretagne registrering. Da der dermed foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnskik, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”spotahome.dk” skal overføres til klageren, SPOTAHOME S.L.U. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 8. august 2019

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo