

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2019-0221

Klager:

SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S
Park Allé 355
2605 Brøndby
Danmark

Indklagede:

Internet Elephant
Dept 886 43 Owston Road
Carcroft Doncaster
DN68DA South Yorkshire
England

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "seat-amager.dk" til klageren.
Subsidiært: Domænenavnet "seat-amager.dk" skal suspenderes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. august 2019 med syv bilag (bilag 1-7).

Registreringsdato:

Domænenavnet "seat-amager.dk" er registreret den 24. oktober 2018.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S (CVR-nummer 70515113) med startdato den 22. december 1982. Selskabets formål er handel, produktion og dertil knyttet virksomhed. Selskabet er endvidere registreret under branchekode "451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser" og med bibranchen "453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer".

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

“SMC indgår i Semler-koncernen, der importerer, sælger, servicerer og reparerer en række bilmærker, herunder biler af mærket Volkswagen, SEAT, SKODA og Audi. SMC er som følge heraf generalimportør af blandt andet SEAT-biler, der produceres af SEAT S.A. (”SEAT”).

Varemærket SEAT er registreret over det meste af verden, herunder i Danmark, hvor det er særdeles velkendt, jf. udskrift fra EUIPO’s varemærkedatabase, der vedlægges som bilag 1. SMC er som generalimportør aftaleretligt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af SEAT’s immaterielle og markedsføringsmæssige rettigheder i Danmark, herunder krænkelse af varemærket ”Seat”, jf. uddrag af importørkontrakt mellem SMC og SEAT, der fremlægges som bilag 2. SMC har i kraft heraf en stående fuldmagt fra SEAT til at påtale sådanne krænkelse.

SMC er for ganske nylig blevet opmærksom på, at Internet Elephant har registreret domænenavnet seatamager.dk, jf. udskrift af hjemmesiden dk-hostmaster.dk, der fremlægges som bilag 3. Udskrift af seat-amager.dk vedlægges endvidere som bilag 4.

SMC har forsøgt at kontakte Internet Elephant for at gøre opmærksom på den uberettigede anvendelse af domænenavnet seat-amager.dk og samtidig anmode om overdragelsen af domænenavnet. Registranten har ikke været kontaktbar hverken via telefon eller e-mail. Det har derfor ikke været muligt at indgå i en dialog omkring en eventuel overdragelse af domænet seat-amager.dk, hvorfor nærværende klage har været nødvendiggjort.

Indklagede er en engelsk virksomhed som agerer domænehaj, med pt. over 100 dk-domæner registreret ved dk-hostmaster under bruger-id IE668-DK (bilag 5). SMC har ved en stikprøvekontrol konstateret, at der på domænerne gives mulighed for, at man kan købe domænet (bilag 6). Dette er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, der fastslår, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med henblik på videresalg eller udlejning.

[...]

Det gøres overordnet gældende, at Internet Elephants brug af varemærket Seat i domænenavnet seatamager.dk er i strid med varemærkelovens § 4, EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, markedsføringslovens §§ 1, 5 og 18 samt domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og domænelovens § 25, stk. 2.

Det gøres gældende, at den første og dominerende del af domænenavnet seat-amager.dk består af det velkendte varemærke Seat. Den anden og sidste del af domænenavnet består af den geografiske betegnelse ”amager” og domænenavnet giver indtryk af, at der er en forbindelse til det velkendte varemærke SEAT og skaber dermed forvirring hos den almindelige forbruger.

Det gøres gældende, at internetbrugere ved opslag på domænenavnet seat-amager.dk utvivlsomt vil have til hensigt at søge at finde frem til en hjemmeside tilhørende indehaveren af det velkendte varemærke Seat. Internetbrugere vil derfor helt misvisende få den opfattelse, at Internet Elephant er associeret med varemærket SEAT og SMC’s netværk af autoriserede Seat forhandlere og servicepartnere i Danmark. Den uautoriserede anvendelse af varemærket Seat

i domænenavnet er dermed blandt andet i strid med god markedsføringsetik, idet det er egnet til mærkbart at forvride en forbrugers økonomiske adfærd.

Det gøres endvidere gældende, at SMC har en klar, legitim og anerkendelsesværdig interesse i at kunne anvende domænenavnet seat-amager.dk med henblik på at komme i kontakt med aktuelle såvel som potentielle kunder eller andre, der måtte have til hensigt at søge at finde frem til og komme i kontakt med indehaveren af varemærket Seat. Internet Elephants registrering af domænenavnet medfører således væsentlige gener for SMC, idet SMC er forhindret i at registrere og anvende det pågældende domænenavn i forbindelse med markedsføring af biler, reservedele og autoriseret service på biler af mærket Seat, hvilket blandt andet strider mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25 stk. 1.

Det gøres herefter gældende, at Internet Elephant skal overføre registreringen af domænenavnet seatamager.dk til SMC, subsidiært at anvendelsen af domænenavnet skal suspenderes.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 11. juli 2019 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende figurmærket ”SEAT CARS” (EUTM 01666893). Af udskriften fremgår det, at SEAT, S.A. den 22. august 2017 har opnået registrering af det nævnte figurmærke som EU-varemærke i vareklasse 44 på baggrund af en ansøgning indgivet den 2. maj 2017.

Bilag 2 er efter det oplyste uddrag af en importørkontrakt (”Importer Contract”) mellem klageren og SEAT, hvoraf det fremgår bl.a., at importøren er kontraktuelt forpligtet til at påtale enhver uautoriseret brug af SEAT’s varemærker i samarbejde med SEAT.

Bilag 3 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende det omtvistede domænenavn ”seat-amager.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.

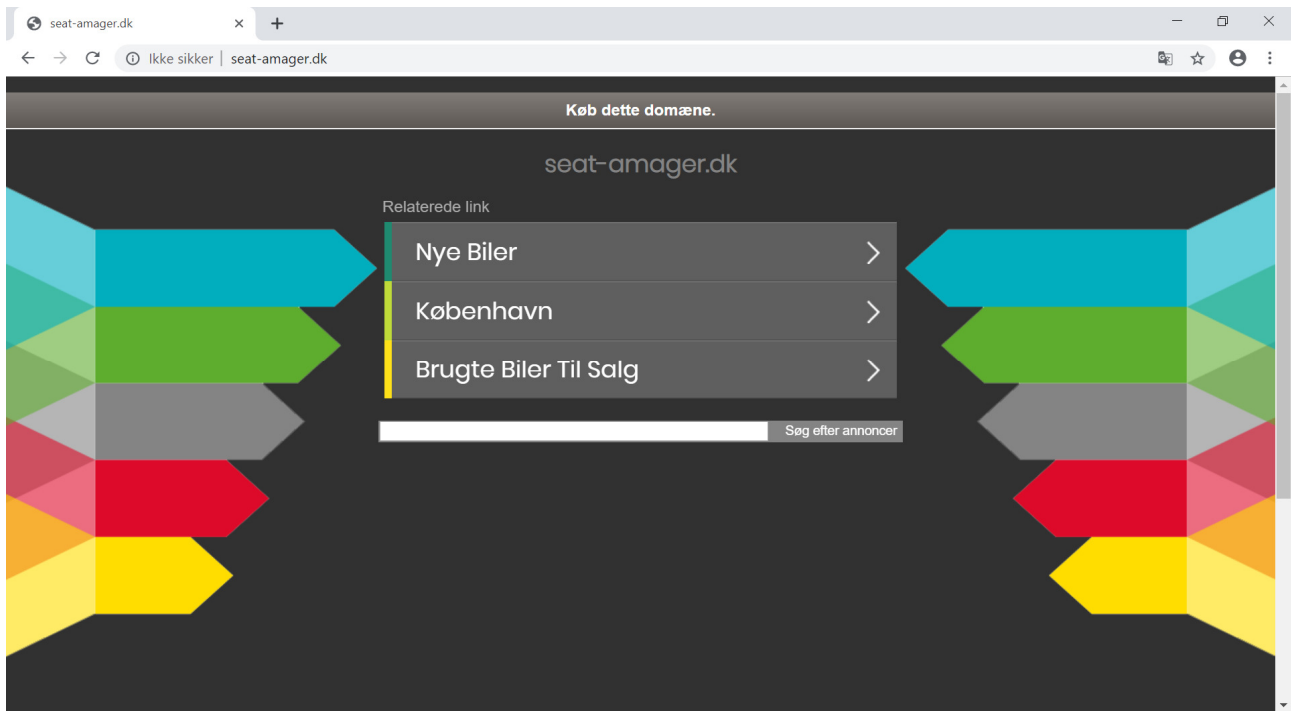
Bilag 4 er et udateret skærmprent fra hjemmesiden under domænenavnet ”seat-amager.dk”, der i det væsentlige fremstår identisk med den hjemmeside, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet henholdsvis den 15. august 2019 og den 6. oktober 2019, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 5 er en udskrift af 11. juli 2019 fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede under bruger-id IE668-DK er registrant af et større antal domænenavne under .dk-internetdomænet, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

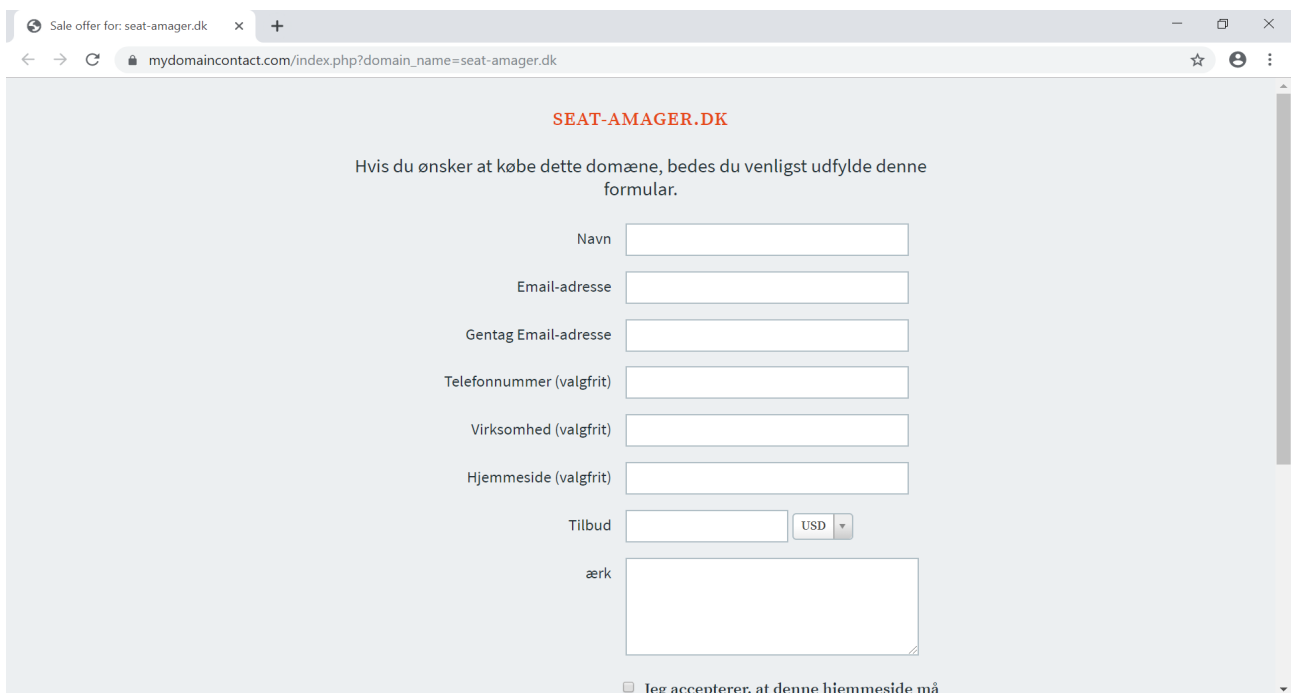
Bilag 6 er efter det oplyste et yderligere skærmprent fra hjemmesiden under domænenavnet ”seat-amager.dk”, der fremstår som en kontaktformular, der kan udfyldes, hvis man ønsker at købe det pågældende domænenavn.

Bilag 7 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 13. august 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.

Ved opslag den 6. oktober 2019 på ”seat-amager.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 15. august 2019:



Ved at klikke på linket "Køb dette domæne" øverst på ovenstående hjemmeside, blev sekretariatet ledt videre til følgende hjemmeside:



Sekretariatet har ved opslag den 6. oktober 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet "seat-amager.dk". Sekretariatet har i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (IE668-DK) er anført som registrant af 156 domænenavne, udover det omtvistede domænenavn, under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne:

1001perle.dk	bornholmerhanen.dk	engodgrund.dk
123hjem.dk	breakeven.dk	events-i-aarhus.dk
8kant.dk	brfjulekalender.dk	fjordsgades-skole.dk
aarhusvideo.dk	brundlund.dk	flat6.dk
afmeldavisen.dk	butik-storpige.dk	fluefiske.dk
agricollege.dk	cabby.dk	fobiskolen.dk
amager-sushi.dk	cafehusrum.dk	folkemusikhusringen.dk
archauz.dk	centerfys.dk	frb-skole.dk
artpeople-foredrag.dk	cfkitchen.dk	fredensborg-orredfisk.dk
astrologyforum.dk	contrafilm.dk	frederiksbergbilleder.dk
bckdesign.dk	danskmusiktidsskrift.dk	galleri-nord.dk
beinghuman.dk	deafgolf.dk	galleribj.dk
bendixen-art.dk	dencomm.dk	gellerupmuseum.dk
betting-sider24.dk	detgamlemejeri.dk	ginnerupautomobiler.dk
big-rideklub.dk	digital-fotografering.dk	greystonewest.dk
billigpersen.dk	dk-arjuna.dk	harmonie-aars.dk
binæreooptionerinvest.dk	dofvestegnen.dk	hc-junior.dk
bjbro.dk	drageportal.dk	hele-molevitten.dk
bjornogokay.dk	drommetydning.dk	hjemoghus.dk
bluetoothheadphones.dk	eatcard.dk	hoeve-camping.dk
bordplan.dk	elektronik-portalen.dk	howlingmonkey.dk

hoygards-hestar.dk	monello.dk	randersgrandprix.dk
hummingen-camping.dk	motivayacht.dk	rapidedge.dk
hundenogkatten.dk	naturmedicinsk.dk	redbarnetshop.dk
hypnosepsykologer.dk	nearby.dk	regatta-silkeborg.dk
hypnotisoren.dk	nfbi.dk	rejsechart.dk
improved.dk	nielsryde.dk	rejseledsager.dk
in-home.dk	nissan200sx.dk	responsibledesign.dk
inno-pro.dk	nordvestbanen.dk	restaurant1a.dk
kfds.dk	nordvestjyden.dk	restaurantspicylicious.dk
klassisk-koeredag.dk	novabook.dk	rgw.dk
klatremast.dk	odsogskippinge.dk	rockvedaaen.dk
knebelsohn.dk	paladsbio.dk	sas-flyvehistorisk.dk
kudibal.dk	papirus.dk	schou-design-psp.dk
kunstravnen.dk	pc-undervisning.dk	seat-amager.dk
laststopshop.dk	performance-festival-odense.dk	silkeborg-voelkfum.dk
like2go.dk	peterbastian.dk	simplebalance.dk
lillegallerifredericia.dk	phonofile.dk	singlemalt-shop.dk
marcushenningsen.dk	platuglerne.dk	skc.dk
mathiashnormark.dk	poetmoelle.dk	skibhus-bb.dk
mindit.dk	profil-haderslev.dk	skolechat.dk
mobil-gadgets.dk	put-and-take.dk	slagelsebryghus.dk

slagterstigogco.dk	sunship.dk	venstreiranders.dk
smir.dk	sygifrederikssund.dk	vestrebaadelaug.dk
snerlen.dk	takemusu.dk	vindownunder.dk
soc-kolding.dk	tectura.dk	vingbum-leg.dk
sofiebo.dk	teddyk.dk	von-gortz-cattery.dk
solvkatten.dk	thenordics2016.dk	voruporbk.dk
sonderborg2017.dk	thestorm.dk	wellnesscampingogfritid.dk
sowhatshop.dk	thormasters.dk	wilsenspensionat.dk
staldhaven.dk	trackinfo.dk	wipe-out.dk
statenskunsthfondssmykkeskrin.dk	ufe.dk	
summitsport.dk	uu-nordvest.dk	

Sekretariatet har ved opslag den 6. oktober 2019 på 10 tilfældige af ovenstående domænenavne, som indklagede er registrant af, konstateret, at der i syv tilfælde ("amager-sushi.dk", "bjbro.dk", "frb-skole.dk", "like2go.dk", "nissan200sx.dk", "redbarnetshop.dk" og "regatta-silkeborg.dk") fremkom hjemmesider af samme karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet "seat-amager.dk" med relaterede links og en opfordring til at købe det pågældende domænenavn. De tre øvrige domænenavne ("1001perle.dk", "centerfys.dk" og "thestorm.dk") indeholdt henholdsvis en hjemmeside om smykker, fysioterapi og (rock)musik.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren indgår i Semler-koncernen, der importerer, sælger, servicerer og reparerer en række bilmærker, herunder biler af mærket SEAT,
- at klageren således er generalimportør af SEAT-biler, der produceres af SEAT S.A.,
- at varemærket SEAT er registreret over det meste af verden, herunder også i Danmark, hvor det er særdeles velkendt, jf. bilag 1,
- at klageren som generalimportør af SEAT er kontraktuelt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af SEAT's varemærker i Danmark, jf. bilag 2,
- at klageren dermed i kraft heraf har en stående fuldmagt fra SEAT til at påtale sådanne krænkelse af SEAT's varemærker,
- at klageren for ganske nylig er blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet "seat-amager.dk", jf. bilag 3 og 4,

- at klageren forgæves har forsøgt at kontakte indklagede for at gøre pågældende opmærksom på den uberettigede anvendelse af domænenavnet "seat-amager.dk" og anmode om overdragelse af domænenavnet,
- at indklagede imidlertid ikke har vist sig kontaktbar hverken via telefon eller e-mail, hvorfor det ikke har været muligt at indlede en dialog med indklagede,
- at indklagede er engelsk virksomhed, der agerer som "domænehøj", og har over 100 domænenavne registreret under .dk-internetdomænet under bruger-id IE668-DK, jf. bilag 5,
- at klageren ved en stikprøvekontrol har konstateret, at der på domænerne gives mulighed for at man kan købe de pågældende domænenavne,
- at dette også gælder for det omtvistede domænenavn "seat-amager.dk", jf. bilag 6,
- at indklagede dermed handler i strid med domænelovens § 25, stk. 2, der fastslår, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med henblik på videresalg eller udlejning,
- at indklagedes brug af varemærket SEAT i domænenavnet "seat-amager.dk" herudover er i strid med varemærkelovens § 4 og EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1,
- at den første og dominerende del af domænenavnet "seat-amager.dk" består af det velkendte varemærke SEAT,
- at den anden og sidste del af domænenavnet består af den geografiske betegnelse "Amager" og at det pågældende domænenavn dermed giver indtryk af, at der er en forbindelse til det velkendte varemærke SEAT,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet "seat-amager.dk" skaber forvirring hos den almindelige forbruger,
- at internetbrugere ved opslag på domænenavnet "seat-amager.dk" utvivlsomt vil have til hensigt at søge at finde frem til en hjemmeside tilhørende indehaveren af varemærket SEAT,
- at internetbrugere derfor vil få den misvisende opfattelse, at indklagede er associeret med varemærket SEAT og klagerens netværk af autoriserede SEAT-forhandlere og servicepartnere i Danmark,
- at der desuden foreligger en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 5 og 18 samt domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik,
- at klageren har en klar, legitim og anerkendelsesværdig interesse i at kunne anvende domænenavnet "seat-amager.dk", og
- at domænenavnet "seat-amager.dk" på den baggrund bør overdrages til klageren, eller at registreringen subsidiært bør suspenderes.

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:

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

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet "seat-amager.dk" i strid med § 25, stk. 2, i 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 bl.a.:

”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 oplysningerne i sagen, at hjemmesiden under domænenavnet ”seat-amager.dk” på nuværende tidspunkt – ud over at indeholde enkelte såkaldte ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det tilsyneladende er muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på domænenavnet.

Endvidere fremgår det, at indklagede har registreret et større antal domænenavne af forskellig karakter under .dk-internetdomænet (jf. også sagens bilag 5), og sekretariatets undersøgelser i den

forbindelse viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn.

På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet "seat-amager.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 lægger herefter 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 "seat-amager.dk" registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "seat-amager.dk" skal overføres til klageren, SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 17. oktober 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo