

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2020-0183

Klager:

Matter DK ApS
Hauser Plads 30A, 2.
1127 København K
Danmark

v/ Kevin Ruder

Indklagede:

Mono Solutions ApS
Nannasgade 28
2200 København N
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. juli 2020 med 13 bilag (bilag 1-13), svarskrift af 18. august 2020 med fem bilag (bilag A-E), replik af 20. august 2020 med fire bilag (bilag 14-17) og duplik af 7. september 2020 med tre bilag (bilag F-H).

Registreringsforhold:

Domænenavnet ”matter.dk” er registreret af indklagede den 21. maj 2014.

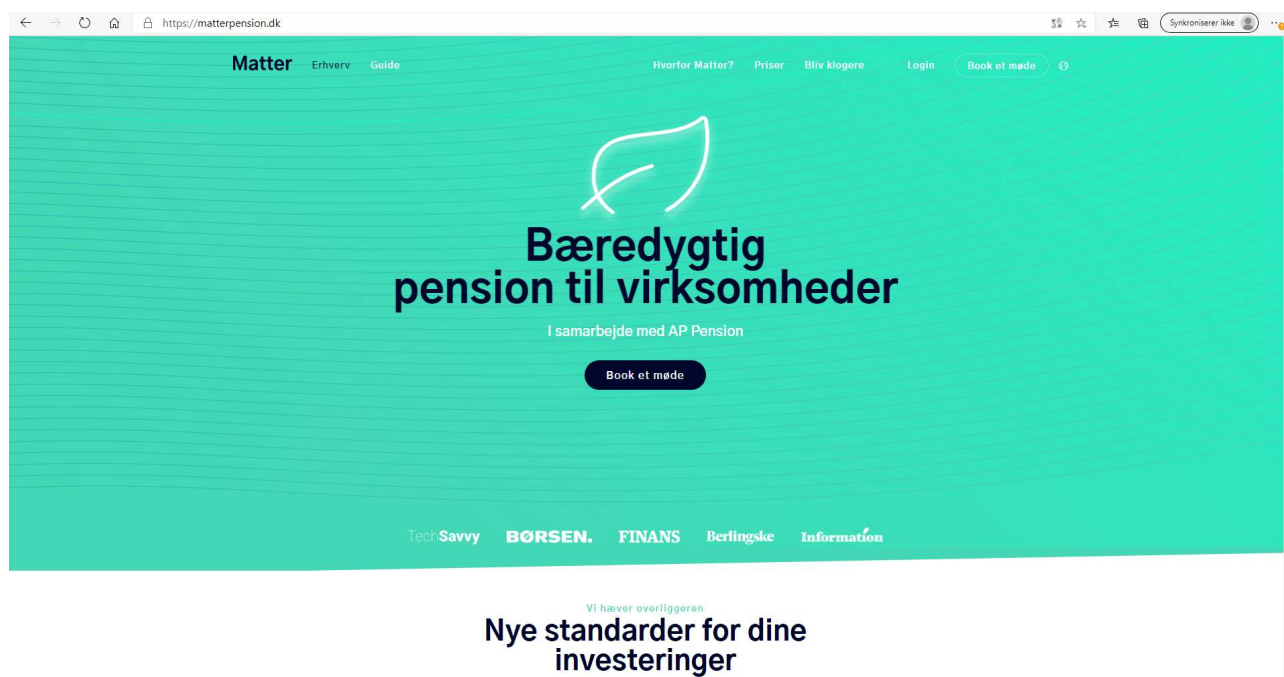
Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet Matter DK ApS (CVR-nummer 38402021) med startdato den 1. februar 2017. Selskabet er registeret under branchekode ”662200 Forsikringsagenters og forsikringsmæglers virksomhed”, og selskabets formål er at udøve virksomhed med formidling af forsikringsprodukter og andre finansielle produkter eller ydelser. Som selskabets administrerende direktør og reelle ejer er anført

Niels Fibæk-Jensen. Af registreringshistorikken vedrørende selskabet fremgår det, at selskabet den 23. oktober 2018 har ændret navn fra Penstable ApS til det nuværende Matter DK APS.

Det er oplyst i klageskriftet, at klageren er registrant af domænenavnet ”matterpension.dk”, som klageren gør brug af i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag den 12. oktober 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”matterpension.dk” er registreret den 10. juli 2018, og at registranten er Niels Fibæk-Jensen.

Ved opslag samme dag på ”matterpension.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:



I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Matter DK ApS er en dansk fintech virksomhed, der laver software til screening af portefølgers bæredygtighed til den finansielle sektor. De lancerede i 2018 med en bæredygtig pensionsordning, men har videreudviklet produktet og pivoteret, så de fremover lukker ned for deres pensionstilbud og udelukkende fokuserer på at sælge analyser og softwareløsninger til banker, pensionsselskaber, kapitalforvaltere med videre.

Matter fokuserer lige nu på det danske marked og har kunder og partnere, der bl.a. inkluderer Nasdaq og Nordea. Ambitionen er, at de skal ud globalt i samarbejde med Nasdaq og sælge deres løsninger i flere markeder. De har udviklet en teknologi, der kan screene portefølgers bæredygtighed. Det betyder, at de kan hjælpe kapitalforvaltere med at spotte skadelige og gavnlige investeringer såsom kul, olie, tobak og grøn energi, så de bedre kan investere andre folks penge i en mere bæredygtig fremtid. På nuværende tidspunkt har de 15 ansatte i deres team og vokser. De er i gang med at lukke en serie A funding runde på et tocifret millionbeløb, og har derfor store ambitioner om at vækste og udvide deres forretning hen mod slutningen af 2020 og fremadrettet.

Matter er i gang med et rebranding projekt og lancerer ny hjemmeside, der skal fokusere udelukkende på deres screeningservices og til det vil de meget gerne bruge matter.dk, da matterpension.dk ikke er retvisende mere. Mange tror, at selskabets navn er matterpension.dk – også journalister, når de bliver skrevet om i Børsen mv. derfor søger de om overtagelse af domænet “matter.dk”

På nuværende tidspunkt opererer Matter ud fra domænet matterpension.dk. Kendskab til siden er stort og når man søger efter ordet “matter” på google, så er matterpension det øverste resultat på google. Dette kan ses i bilag 1.

Matter er desuden synlig på følgende social medier:

Instagram - Deres instagram side kan ses på bilag 8

D. 21/07/2020 havde Matter instagram kontoen 824 følgere.

Linkedin - Deres Linkedin side kan ses på bilag 9.

Virksomheden er ligeledes aktiv på linkedin, hvor de beskriver deres virksomhed og kommer med regelmæssige opdateringer omkring virksomhedens aktivitet.

D. 21/07/2020 havde de 2,971 følger på deres linkedin profil. Facebook - Deres Facebook side kan ses på bilag 10 D. 21/07/2020 havde virksomheden 1.478 følgere på facebook.

Virksomheden er veletableret og er blevet nævnt på tværs af danske medier såsom Politiken, Berlingske og Børsen. Eksempler af dette kan ses fornedet.

Berlingske – bilag 11

Politiken – bilag 12

Børsen – bilag 13

Matter forsøgte at kontakte indklagede for første gang to år siden d. 7. juni 2018. Louise Lachmann fra Mono Solutions blev kontaktet på LinkedIn, da de skulle lancere deres virksomhed under navnet Matter. Billederne af samtalen kan ses på bilag 3.

De blev tilbudt 7500 kr. for domænet, hvilket de takkede nej til. De krævede 75.000 kroner, hvilket Matter ikke vil gå med til. Derfor stoppede dialogen på daværende tidspunkt.

Matter har igen forsøgt at henvende sig til Mono Solutions d. 7. juli 2020 for at høre om de var interesserede i at forhandle omkring prisen og sælge domænet, men de har ikke svaret på henvendelsen.

[...]

Bilag 3 viser en tydelig intention omkring salg af domænet. Når indklagede bliver kontaktet om muligheden for opkøb af domænet stilles der krav om 75.000 kr.

På bilag 3 påstår indklagede ligeledes, at der er en mails server kørende på domænet. Sender man en e-mail til postmaster@matter.dk får man en fejl. Fejlen kan ses på bilag 4 og er en indikation af at der ikke opereres en mails server på domænet, da det er et standardkrav at e-mails sendt til postmaster skal videresendes til mails serverens ejer.

På baggrund af den ikke-operationelle mails server og krav om 75.000 kr. mener vi, at indklagede agerer i strid med § 25 stk.2 af domæneloven. “Registrarer må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.”

Matter har et registreret varemærke hos de danske myndigheder i klasserne 36 og 42 for forsikringsvirksomhed/finansiel virksomhed og design og udvikling af computer hardware og computer software. Et udskrift af varemærket kan ses på bilag 5. Domænet navn er identisk med Matters registrerede varemærke og det ses ikke, at indklagede har nogen varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn.

Bilag 2 er et skærmpoint fra Internet Archive Wayback Machine hvor man kan se, at der ikke har været nogle snapshots af domænet i de sidste 4 år. Dette er en indikation af, at der ikke har været nogen aktivitet på domænet.

Vi mener at klagerens interesse i domænenavnet "matter.dk" væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. De følgende argumenter er blevet fremlagt:

- *Klager er et dansk anpartsselskab.*
- *Klager driver deres virksomhed på domænet www.matterpension.dk, hvor de promoverer deres tjenester.*
- *Domænet matterpension.dk ligger øverst, når man søger efter ordet "Matter" på Google.*
- *Klager søger domæne overførsel af matter.dk, da matterpension.dk ikke længere er retvisende.*
- *Klager findes bredt på Google og sociale medier.*
- *Klager oplever i stor grad medieomtale hos store danske mediehus.*
- *Klager har et varemærke på mærketekst "Matter".*
- *Indklagede har ikke nogen varemærkerettigheder tilknyttet til domænenavnet.*
- *Klager har været proaktiv i forhold til at henvende sig omkring at købe domænet til en rimelig pris.*
- *Der har ikke været aktivitet på domænet i over 4 år.*
- *Indklagede bruger ikke domænet til en mail server.*
- *Indklagede opretholder kun domænenavnet med henblik på videresalg.*
- *Klagers interesse i domænet overstiger væsentligt den indklagede.*

På baggrund af de fremlagte argumenter mener vi at den indklagede agerer i strid med § 25 stk. 1 af domæneloven: "Registrarer må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik."

Som bilag 1 har klageren fremlagt et skærmpoint af en søgning i Google på "matter".

Bilag 2 er et skærmpoint af et opslag i Internet Archive Wayback Machine på "matter.dk".

Bilag 3 er efter det oplyste et skærmpoint af en korrespondance mellem indklagede og klageren fra den 7. juni 2018 til den 7. juli 2020. Af korrespondancen fremgår det, at indklagede har forespurgt om muligheden for at få overdraget domænenavnet mod betaling af 7.500 kr., og at indklagede har afvist dette og – adspurgt af klageren – oplyst at være interesseret i at overdrage domænenavnet for 75.000 kr. Endvidere har indklagede oplyst i korrespondancen, at domænenavnet benyttes i forbindelse med indklagedes e-mailadresse.

Bilag 4 fremstår som et skærmpoint af en "Failure Notice" i forbindelse med en e-mail afsendt den 14. juli 2020 til e-mailadressen postmaster@matter.dk.

Bilag 5 er en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, der viser, at klageren den 15. juli 2019 har registreret ordmærket Matter i vareklasserne 36 (forsikringsvirksomhed; finansiell virksomhed) og 42 (design og udvikling af computer hardware og computer software).

Bilag 6 (litreret af klagenævnet) er en fuldmagt fra klageren til Kevin Ruder til at repræsentere klageren i den foreliggende sag.

Bilag 7 er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren.

Bilag 8-10 er efter det oplyste skærmpoint af opslag på klagerens profil på henholdsvis Instagram, LinkedIn og Facebook, hvor klageren ses at benytte navnet Matter.

Bilag 11 er en kopi af en artikel i Berlingske fra den 9. maj 2019 vedrørende klagerens virksomhed.

Bilag 12 er en kopi af en artikel i Politiken fra den 13. november 2019 vedrørende klagerens virksomhed.

Bilag 13 er en kopi af en artikel i Børsen fra den 24. september 2019 vedrørende klagerens virksomhed.

Ved opslag den 12. oktober 2020 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er et anpartsselskab, der er registreret under navnet MONO SOLUTIONS ApS (CVR-nummer 30192648) med startdato den 1. juli 2007. Selskabet er registreret under branchekode "620100 Computerprogrammering" og selskabets formål er at udvikle internet og IT software løsninger samt relateret virksomhed.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Vi har registreret matter.dk tilbage i 2005 (se bilag E), hvor vi drev virksomhed under navnet Matter Design Studio ApS (CVR: 10045460). Se bilag A.

I dag benytter vi primært domænet til e-mails, samt til en lang række services der vedrører vores nuværende forretning - Hvorfor domænet ikke kan eller bør overdrages. Det vil skade os økonomisk og kræve en række migrations projekter. Se bilag D.

I forhold til påstanden om at der ikke kører nogen mails server på domænet. Se bilag C som viser DNS-records for MX-records til domænet, samt bilag B der viser aktive mailboks på mails serveren, størrelse og aktivitet.

I forhold til påstanden om at der ikke er aktivitet på www.matter.dk (bilag 2), så er det et bevidst valg. Bilag D viser et screenshot af vores DNS opsætning – Her ses tydeligt at domænet er i brug, for en række forskellige services. Se eksempelvis <http://customer.matter.dk> som stadig bruges meget aktivt.

Vi har på intet tidspunkt opsøgt dialog i forhold til salg af vores domæne matter.dk, da vi ved at dette vil have store omkostninger for os.

Grundet ovenstående samt vores meget lange historik med domænet har vi ikke handlet i strid med § 25 stk.2 af domæneloven. 'Registrarer må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.'

Desuden anser vi ordet matter for at være et generisk engelsk ord."

Som bilag A har indklagede fremlagt en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskabet MATTER DESIGN STUDIO ApS, hvoraf bl.a. fremgår, at selskabet er ophørt den 2. januar 2012.

Bilag B er en oversigt, der ifølge det oplyste viser indklagedes aktive e-mailadresser.

Bilag C fremstår som et skærmprent, der ifølge det oplyste "viser DNS-records for MX-records" til domænenavnet "matter.dk".

Bilag D er ifølge det oplyste et skærmprent vedrørende indklagedes "DNS opsætning" i forbindelse med domænenavnet "matter.dk".

Bilag E er et skærmprent, der ifølge det oplyste viser indklagedes registrering af domænenavnet "matter.dk" den 31. december 2005.

I replikken er bl.a. anført følgende:

"Indklagede (Mono Solutions ApS) skriver følgende i svarskriftet: 'Desuden anser vi ordet matter for at være et generisk engelsk ord'. Ordet kan anses som et relativt almindeligt ord på engelsk, men ikke på dansk. I og med at virksomheden Matter drives i Danmark og sagen omhandler et dansk .dk domæne bør brugen i Danmark være afgørende.

Her kan order "Matter" ikke anses for at være generisk og derfor bør det stå klart, at Matter DK ApS har et større krav på domænet i kraft af fremlagte argumenter. Indklagede (Mono Solutions ApS) fremhæver i svarskriftet, at de "drev virksomhed under navnet Matter Design Studio ApS (CVR: 10045460)". Den nævnte virksomhed var registreret under dette navn, men blev opløst jvf. bilag A i svarskemaet. Ophørsdatoen var 02-01-2012 og virksomheden har derfor ikke eksisteret i mere end 8 år. Dette understreger blot, at Mono Solutions ApS ikke længere har tilknytning til domænet (matter.dk) og enhver aktivitet vil kunne drives fra et andet domæne.

Indklagede (Mono Solutions ApS) fremhæver i svarskriftet, at domænet har relevans i forbindelse med email-aktivitet. Her anvendes ordet "Matter", hvor Matter DK ApS har et individuelt varemærke (Ordmærke) med mærketeksten "Matter".

Det bemærkes dog, at Varemærkeloven § 4, stk. 2, fremhæver, at:

Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet,

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket, eller

3) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

Brugen af navnet "Matter" er tydeligvis identisk med varemærket hos Matter DK ApS og bliver anvendt til kommercielle tjenesteydelser, hvilket ikke er tilladt, da der ikke er opnået samtykke. Matter DK ApS og herunder varemærket "Matter" er velkendt i Danmark og brugen af navnet vil derfor kunne medføre klar forvirring for forbrugeren. Dette bør specielt være vigtigt at undgå, da Matter DK ApS udbyder finansielle tjenesteydelser.

Desuden vil brugen generelt kunne skade renommé hos Matter DK ApS, da indklagede (Mono Solutions ApS) ikke længere har rimelig grund til brug af ordet.

I svarskriftet argumenterer indklagede (Mono Solutions ApS) for, at siden "customer.matter.dk" bruges aktivt. Kigger man på Web Archive (<https://web.archive.org/>) vil man se, at der ikke er registreret billeder af domænet (se bilag 14). Dette tyder på, at domænet ikke har været brugt længe.

På hjemmesiden finder man ligeledes generisk tekst, som ikke hører til på hjemmesider, der anvendes aktivt. Eksempler på disse elementer kan ses i bilag 15. Disse eksempler inkluderer blandt andet "Lorem ipsum tekst", der generelt anvendes som fyld til hjemmesider, der ikke er færdiggjorte.

Et backlink er et eksternt link til et domæne. Eksempler af et backlink kan f.eks. være når børsen.dk i en af deres artikler linker til matterpension.dk. Disse backlinks kan registreres af web scraping services som Ahrefs. Ahrefs er verdens førende SEO værktøj. Deres crawler besøger over 6 milliarder sider om dagen, og deres data bliver opdateret hver 30 minut.

Kigger man på bilag 16 kan man se, at Ahrefs Backlink Checker ikke har fundet nogle henvisninger til customer.matter.dk. Det er meget atypisk for en hjemmeside, som angiveligt skulle tilbyde en række forskellige tjenesteydelser. Til sammenligning kan man kigge på matterpension.dk og se, at der er over 700 eksterne hjemmesider, som linker til hjemmesiden (bilag 17). Dette er med til at understrege, at Matter er et meget velkendt varemærke i Danmark."

Som bilag 14 har klageren fremlagt et skærmpoint af et opslag i Internet Archive Wayback Machine på "http://www.customer.matter.dk".

Bilag 15 er et skærmpoint, der ifølge klageren viser, at hjemmesiden under "customer.matter.dk" indeholder "generisk tekst, som ikke hører til på hjemmesider, der anvendes aktivt".

Bilag 16 og 17 er efter det oplyste søgninger i "Ahrefs Baclink Checker" på henholdsvis "customer.matter.dk" og "matterpension.dk".

I duplikken er bl.a. anført følgende:

"Vi har registreret matter.dk længe før Penstable ApS (cvr. 38402021) d. 23.10.2018 skiftede navn til Matter DK ApS (cvr 38402021) se bilag H.

Anklagers ansøgningen om Ord-varemærket "Matter" er fortaget d. 31.10.2018 (Se bilag F) altså mere end 4 måneder efter vi første gang afviste at sælge domænet (d. 11.06.2018 se anklagers eget bilag 3). Dette viser at anklager har være vel bekendt med forholdet om vores ejerskab, historie og fortsatte brug af domænet matter.dk.

Cvr 38402021 tidl. Penstable ApS nu Matter DK ApS har velvidende at de ikke kunne bruge matter.dk valgt at fortsætte deres navneændring og varemærke ansøgning.

Anklager påstår at vi ikke bruger domænet da <http://customer.matter.dk> ikke findes i Webarchive. Dette viser anklagers begrænsede viden om internettet i Bilag G fremgår det sitet er tagget med "noindex, nofollow, noarchive" – Hvilket instruerer søgemaskiner og arkiver i at de ikke må linke, indekse eller arkivere indholdet. Sådan har det ligget i årevis og fortsætter så længe det stadig giver værdi for brugerne. <http://customer.matter.dk> er ikke et site der er offentligt tilgængeligt for andre end dets brugere – Derfor fremgår det (som angivet i bilag G) ej heller på søgemaskiner eller lign."

Bilag F er en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende indklagedes varemærkeregistrering af ordmærket Matter, jf. sagens bilag 5, med indklagedes markering af ansøgningsdatoen den 21. oktober 2018.

Bilag G er ifølge det oplyste et skærmpoint af "kildekode på <http://customer.matter.dk>, som viser, at sitet bevidst er sat til ikke at blive indekseret eller arkiveret".

Bilag H fremstår som et skærmpoint fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagerens virksomhed og ændring af navnet Penstable ApS til det nuværende Matter DK den 23. oktober 2018, jf. ovenfor i sagsfremstillingen.

Ved sekretariatets opslag den 27. juli 2020 og fornyet opslag den 13. oktober 2020 på "matter.dk" fremkom der ikke nogen hjemmeside.

Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 13. oktober 2020 konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet "matter.dk". Ved e-mails af 27. juli og 13. oktober 2020 har DK Hostmaster om registreringshistorikken vedrørende domænenavnet "matter.dk" oplyst til sekretariatet, at domænenavnet "matter.dk" blev registreret den 31. december 2005 af en registrant uden umiddelbar forbindelse til indklagede, og at registreringen af domænenavnet "matter.dk" den 12. februar 2009 blev overdraget til Matter Design Studio, hvorefter registreringen af domænenavnet "matter.dk" den 21. maj 2014 blev overdraget til indklagede.

DK Hostmaster har endvidere oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet "matter.dk" – under samme bruger-id er registrant af følgende domænenavne:

mono-hjemmesider.dk
monoeksperter.dk
hjemmeside.dk
monosolutions.dk
facebook-hjemmeside.dk
facebookhjemmeside.dk
mobil-hjemmeside.dk

Ved opslag på "mono-hjemmesider" blev viderestillet til "mono.net", der indeholdt en hjemmeside, der fremstod som vedrørende indklagedes virksomhed i forbindelse med bl.a. design af hjemmesider. Ved opslag på "monoeksperter.dk" fremkom en hjemmeside, der ligeledes fremstod som vedrørende indklagedes virksomhed, og som indeholdt et link til "mono.net", mens der ved opslag på "hjemmeside.dk" fremkom en hjemmeside vedrørende vejledning til udarbejdelse af hjemmesider, og som indeholdt et link til "mono.net".

Ved opslag på de resterende domænenavne ("monosolutions.dk", "facebook-hjemmeside.dk", "facebookhjemmeside" og "mobil-hjemmeside.dk") fremkom der ikke nogen hjemmeside.

Ved sekretariatets opslag den 13. oktober 2020 på domænenavnet "matter.dk" på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) fremgik det, at der i perioden fra den 23. oktober 2001 og frem til den 1. august 2015 er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt 61 gange. Af de lagrede hjemmesider fremgår, at domænenavnet fra den 8. februar 2006 og frem til i hvert fald den 18. maj 2012 har indeholdt en hjemmeside vedrørende virksomheden Matter Design Studio ApS, hvorefter der under domænenavnet ses at være lagret en hjemmeside med følgende tekst: "*Forbidden You don't have permission to access /index.php on this server*".

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 13. oktober 2020 på "matter" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.350.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 11 med relation til klageren, mens ingen vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter og vedrørte omtale af forskellige forhold, herunder et forskningsprojekt med titlen Models that matter, en producent af 3D scannere af mærket Matter and Form, bevægelsen Black Lives Matter og rulleskøjtehjul af mærket Matter Wheels.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en dansk fintech-virksomhed, der laver software til screening af porteføljers bæredygtighed til den finansielle sektor,
- at klageren i 2018 lancerede en bæredygtig pensionsordning, men at klageren har videreudviklet sit koncept, og at der fremadrettet vil blive lukket ned for klagerens pensionstilbud og i stedet fokuseret på salg af analyser og softwareløsninger til banker, kapitalforvaltere mv.,
- at klageren har udviklet en teknologi, der kan hjælpe kapitalforvaltere med at identificere skadelige og gavnlige investeringer med henblik på at gøre det muligt at investere penge i en mere bæredygtig fremtid,
- at klageren pt. har fokus på det danske marked, men at klageren bl.a. samarbejder med Nasdaq og Nordea, og at ambitionen er udvide virksomheden til udenlandske markeder,

- at klageren aktuelt benytter domænenavnet ”matterpension.dk” i forbindelse med sin virksomhed,
- at klageren er i gang med et ”rebranding projekt” og vil lancere en ny hjemmeside, der skal fokusere på klagerens ”screeningservices”, og at klageren fremadrettet ønsker at benytte domænenavnet ”matter.dk”, da domænenavnet ”matterpension.dk” ikke længere er retvisende for klagerens virksomhed,
- at mange tror, at klagerens selskabsnavn er ”matterpension.dk”,
- at en søgning i Google på ”matter” viser, at denne betegnelse er forbundet med klagerens virksomhed,
- at klageren benytter betegnelsen Matter på en række sociale medier, herunder Instagram, LinkedIn og Facebook,
- at klagerens virksomhed er veletableret og har fået omtale i en række danske medier,
- at klageren har været i kontakt med indklagede i 2018, i hvilken forbindelse klageren har tilbudt at betale 7.500 kr. for en overdragelse af domænenavnet ”matter.dk”, men at indklagede har afvist dette og i stedet krævet 75.000 kr. i betaling, hvilket klageren ikke har villet gå med til,
- at klageren på ny har rettet henvendelse til indklagede den 7. juli 2020 med en forespørgsel vedrørende overdragelse af domænenavnet, hvilket indklagede ikke har svaret på,
- at klagerens undersøgelser viser, at indklagedes oplysning om, at domænenavnet ”matter.dk” benyttes i forbindelse med indklagedes e-mailadresser, ikke er korrekt,
- at klageren har en varemærkeregistrering af ordmærket Matter for vareklasserne 36 og 42, og at klagerens varemærkeret er meget velkendt i Danmark,
- at indklagede ikke har nogen rettigheder knyttet til betegnelsen Matter
- at indklagede ikke har benyttet domænenavnet ”matter.dk” aktivt gennem de seneste fire år,
- at indklagede kun opretholder domænenavnet ”matter.dk” med henblik på videresalg,
- at klagerens interesse i domænenavnet ”matter.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri,
- at betegnelsen Matter i en dansk kontekst ikke har en generisk karakter,
- at indklagedes tidligere virksomhed under navnet Matter Design Studio er ophørt i 2012, hvilket understreger, at indklagede ikke længere har en tilknytning til domænenavnet ”matter.dk”, og at indklagede vil kunne benytte et andet domænenavn i forbindelse med sine aktiviteter,
- at indklagede benyttelse af domænenavnet ”matter.dk” er i strid med klagerens varemærkeret til ordmærket Matter og vil kunne skade klagerens renommé,
- at klagerens undersøgelser indikerer, at indklagedes oplysning om, at indklagede benytter ”customer.matter.dk” aktivt, ikke er korrekt, og
- at domænenavnet ”matter.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede registrerede domænenavnet ”matter.dk” i 2005 i forbindelse med, at indklagede drev virksomhed under navnet Matter Design Studio ApS,
- at indklagede i dag primært benytter domænenavnet ”matter.dk” til e-mailadresser samt til en lang række services med tilknytning til klagerens nuværende virksomhed,
- at det er bevidst, at indklagede ikke har en særskilt aktivitet under domænenavnet ”matter.dk”,
- at indklagedes ”DNS-opsætning” viser, at domænenavnet ”matter.dk” stadig er i brug for en række forskellige tjenester, og at indklagede eksempelvis benytter subdomænet ”customer.matter.dk” aktivt,
- at indklagede ikke har opsøgt en dialog vedrørende videresalg af domænenavnet ”matter.dk”, da en afståelse af domænenavnet ”matter.dk” vil have store omkostninger for indklagede, og at indklagede således ikke har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 2,

- at betegnelsen Matter er et generisk engelsk ord,
- at klageren frem til den 23. oktober 2018 drev virksomhed under navnet Penstable ApS,
- at indklagede har registreret domænenavnet ”matter.dk” længe før, indklagede skiftede navn til det nuværende Matter DK ApS,
- at klagerens ansøgning vedrørende varemærkeregistring af ordmærket Matter er indgivet den 31. oktober 2018 og således mere end fire måneder efter, at indklagede afviste at overdrage domænenavnet ”matter.dk” til klageren,
- at klageren hele tiden har været bekendt med indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”matter.dk”, men at klageren alligevel har gennemført en navneændring og varemærkeregistring vedrørende ordmærket Matter,
- at det forhold, at der i Internet Archive Wayback Machine ikke er lagret hjemmesider under ”customer.matter.dk”, ikke er udtryk for, at domænenavnet ikke benyttes aktivt, og at tjenesten under ”customer.matter.dk” er ”tagget med noindex, nofollow, noarchive”, hvilket instruerer søgemaskiner og arkiver i, at de bl.a. ikke må arkivere indholdet,
- at tjenesten under ”customer.matter.dk” bevidst ikke er offentligt tilgængelig for andre end dets brugere, og
- at der på den baggrund bør ske frifindelse.

Nævnets bemærkninger:

Klageren, Matter DK ApS, har til støtte for sin påstand henvist til bl.a., at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”matter.dk” indebærer en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 15. juli 2019 har registreret ordmærket Matter i som varemærke i vareklasserne 36 og 42.

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at domænenavnet ”matter.dk” er registreret af indklagede, Mono Solutions ApS, den 21. maj 2014, og at domænenavnet forud herfor fra den 12. februar 2009 var registreret af Matter Design Studio, som ifølge indklagedes oplysninger er identisk med indklagedes tidligere virksomhed Matter Design Studio ApS, jf. sagens bilag A.

Som sagen foreligger oplyst, lægger klagenævnet til grund, at domænenavnet ”matter.dk” er registreret af indklagede forud for, at klageren opnåede varemærkeregistring af ordmærket Matter, samt at indklagede efter registreringen af domænenavnet har været anvendt til en hjemmeside vedrørende indklagedes tidligere virksomhed frem til 2012, og at domænenavnet aktuelt anvendes i forbindelse med indklagedes virksomhed, herunder til e-mailadresser. Indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”matter.dk” indebærer på den baggrund ikke en krænkelse af klagerens varemærkeret.

Klageren har herudover gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”matter.dk” udgør en overtrædelse af § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning 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 er indgået i en dialog om en overdragelse af domænenavnet og i den forbindelse har oplyst at være interesseret i at overdrage

domænenavnet ”matter.dk” mod betaling af 75.000 kr., ikke i sig selv godtgør, at domænenavnet alene er registreret med henblik på videresalg eller udlejning.

Selvom indklagede på den anførte baggrund ikke kan anses for at have krænket klagerens varemærkerettigheder eller overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede dog som registrant af domænenavnet ”matter.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 blandt andet, 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 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 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 en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 1. februar 2017 har drevet virksomhed under navnet Penstable ApS, og at klageren den 23. oktober 2018 har ændret navn til det nuværende Matter

DK ApS. Endvidere fremgår det, at klageren har registreret ordmærket Matter som varemærke. Ifølge klagerens oplysninger består dennes virksomhed i at udvikle software til screening af portefølgers bæredygtighed til den finansielle sektor. Klageren har desuden oplyst, at klageren er i gang med at rebrande sin virksomhed og vil lancere en ny hjemmeside, der skal fokusere på klagerens "screeningsservices", og at klageren i den forbindelse ønsker at anvende domænenavnet "matter.dk", idet det af klageren registrerede domænenavn "matterpension.dk" ikke længere er retvisende for klagerens virksomhed. Klageren har på den baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet "matter.dk" i forbindelse med sin virksomhed.

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 "matter.dk" består af et almindeligt engelsk ord, og at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter.

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede, der er registreret under navnet MONO SOLUTIONS ApS med startdato den 1. juli 2007, driver virksomhed inden for udvikling af internet- og softwareløsninger. Indklagede har anført, at domænenavnet "matter.dk" blev registreret til brug i forbindelse med indklagedes tidligere virksomhed Matter Design Studio ApS, der ophørte i 2012, og at domænenavnet aktuelt benyttes til e-mailadresser og en række tjenester i forbindelse med indklagedes virksomhed, herunder til en ikke offentligt tilgængelig tjeneste under subdomænet "customer.matter.dk". Indklagede har i den forbindelse bl.a. fremlagt en oversigt vedrørende indklagedes anvendelse af domænenavnet "matter.dk" til aktive e-mailadresser, jf. sagens bilag B, og en oversigt vedrørende IP-adresser med tilknytning til domænenavnet "matter.dk", jf. sagens bilag D, som ifølge indklagede begge viser indklagedes aktuelle anvendelse af domænenavnet "matter.dk". Klagenævnet finder ud fra de i sagen foreliggende oplysninger ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den aktuelle anvendelse af domænenavnet "matter.dk" i forbindelse med indklagedes virksomhed.

På baggrund heraf finder klagenævnet, at indklagede må anses for at have en anerkendelsesværdig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet "matter.dk". Det forhold, at domænenavnet "matter.dk" ikke anvendes til en hjemmeside, kan ud fra de foreliggende oplysninger ikke føre til et andet resultat.

Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser i domænenavnet "matter.dk", som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet "matter.dk" væsentligt overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet "matter.dk" ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsik.

Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet "matter.dk" skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE

Der kan ikke gives klageren, Matter DK ApS, medhold.

Dato: 19. november 2020.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo