

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0120

Klager:

Barry Callebaut AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005 Zürich

Indklagede:

Nilesh Patil
86 priyadershini nagar
440022 Nagpur
Indien

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet "barry-callebaut.dk" overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 16. juni 2017 med syv bilag (bilag 1-7) samt indklagedes e-mail af 1. august 2017.

Registreringsdato:

Domænenavnet "barry-callebaut.dk.dk" er registreret den 16. marts 2017.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"The complainant is the world's leading manufacturer of chocolate and is well-known under his Company's name "Barry Callebaut". The company was already incorporated in 1994 as Barry Callebaut AG. Currently, the complainant sells roughly 2.000.000 tons of chocolate per year with a sales revenue of about CHF 6.7 billion (see e.g. <https://www.barry-callebaut.com/about-us/company-overview/barry-callebaut-glance>).

The contested domain name is intended to be used as the national Company website. The complainant owns identical Domain names in a wide range of countries, for example bar-ry-callebaut.com, barry-callebaut.ch, barry-callebaut.de, barry-callebaut.fr. These national domain names are also used as entry-points for the Company's website. A text printout from www.barry-callebaut.com is attached as Appendix 1.

Furthermore, the complainant holds a number of trademarks with the sign "Barry Callebaut" in countries all over the world. Exemplary, four trademarks with the sign "Barry Callebaut" in countries all over the world. Exemplary, four trademarks are cited ad Appendix 2-5. They are all international trademark registrations and show either the word sign "Barry Callebaut" (Appendix 2 and 5) or a corresponding word-device sign "Barry Callebaut" (Appendix 3 and 4). These trademarks are valid inter alia in Denmark by virtue of claiming the whole European Union (EU) or Denmark as such. Therefore, the complainant has the right to claim the domain name both based on its company name and on its diverse trademarks. Both the company name and the trademarks have been constantly used since their establishment in the 1990s.

The current holder of the domain does not seem to actively use the domain. Currently, there is a only domain parking site on it. This is shown in Appendix 6. Moreover, the current holder actively tried to sell the domain to the complainant. The corresponding request has been from the current holder sent to a huge number of email addresses at barry-callebaut.com which is shown in Appendix 7. The current holder does not seem to have any interest in the name "Barry Callebaut". Accordingly, the domain has obviously only been registered for the purpose of selling it to the complainant.

...

From the complainant's point of view, the current holder of the domain does only hold the domain for selling purposes. This seems to been in contrast both to good domain name practice as well as against the forbiddance to hold a domain name only for reselling it as mentioned in Danish Domain Names Act, Section 25(1) and (2).

Furthermore, the complainant's right to use its company name and trademarks under the Danish top level domain is impaired by the current holder of the domain who is obviously not having any such right.

Therefore, the claim to transfer the domain name is well-founded. The Board is kindly requested to decide accordingly and execute the transfer."

Som bilag 1 har klageren fremlagt skærmpoint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "barry-callebaut.com".

Bilag 2 og 5 er udskrifter fra WIPOs database "Romarin", hvoraf fremgår, at klageren har international varemærkeregistrering, der bl.a. omfatter Danmark, af ordmærket BARRY CALLEBAUT for en række forskellige varer og tjenesteydelser.

Bilag 3-4 er udskrifter fra WIPOs database "Romarin", hvoraf fremgår, at klageren har to internationale varemærkeregistreringer, der bl.a. omfatter Danmark, af figurmærker, der indeholder betegnelsen BARRY CALLEBAUT.

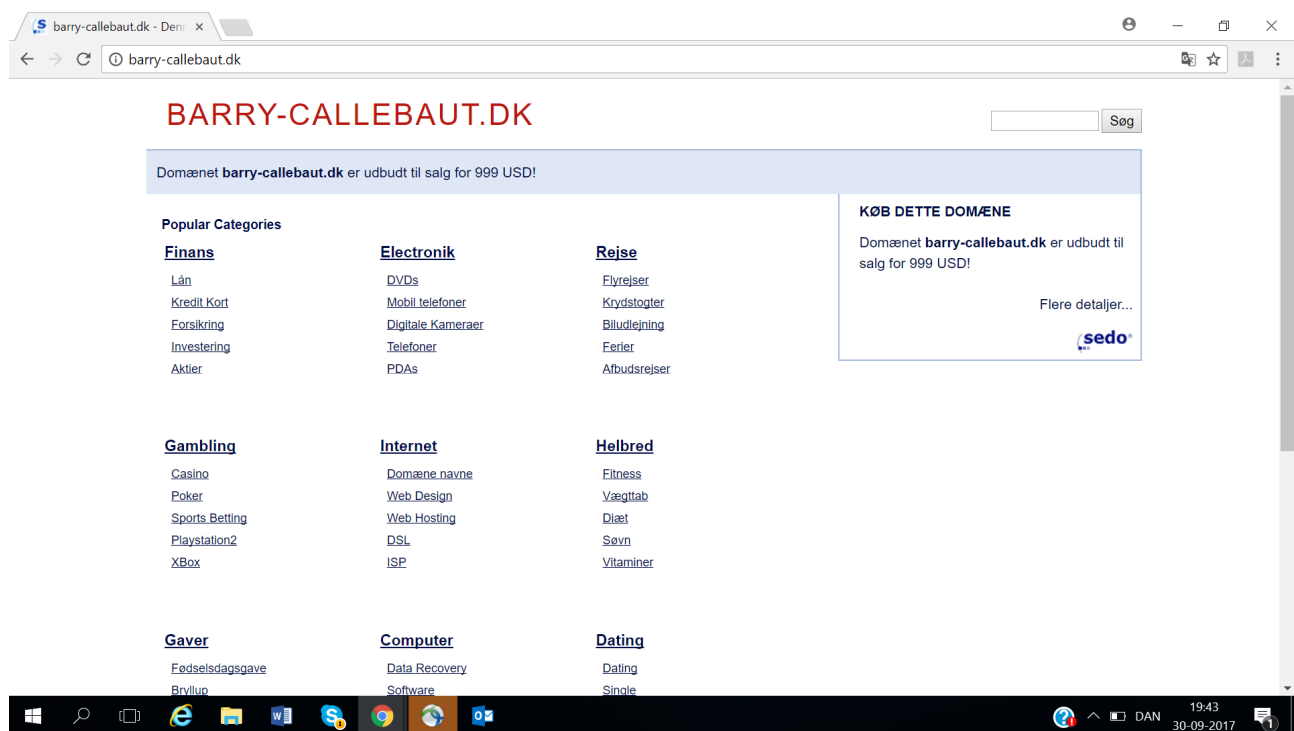
Bilag 7 er kopi af e-mail af 5. juni 2017 underskrevet af indklagede til forskellige e-mailadresser hos klageren, hvoraf fremgår bl.a. følgende:

*"We have the domain name barry-callebaut.dk and we consider to sale it.
This domain will be important for your business as **.dk** is a **ccTLD** for **Denmark**. **Denmark** is one of the most important country for any business to have online presence in. it seems that you own most of the country codes for the same keyword so this domain can be a great support to all other domains. owning this domain will fetch you more **direct and organic traffic** and will also protect your brand name. we are getting a high traffic on this domain, utilize this traffic for your business.
Let us know if you are interested in acquiring this domain name."*

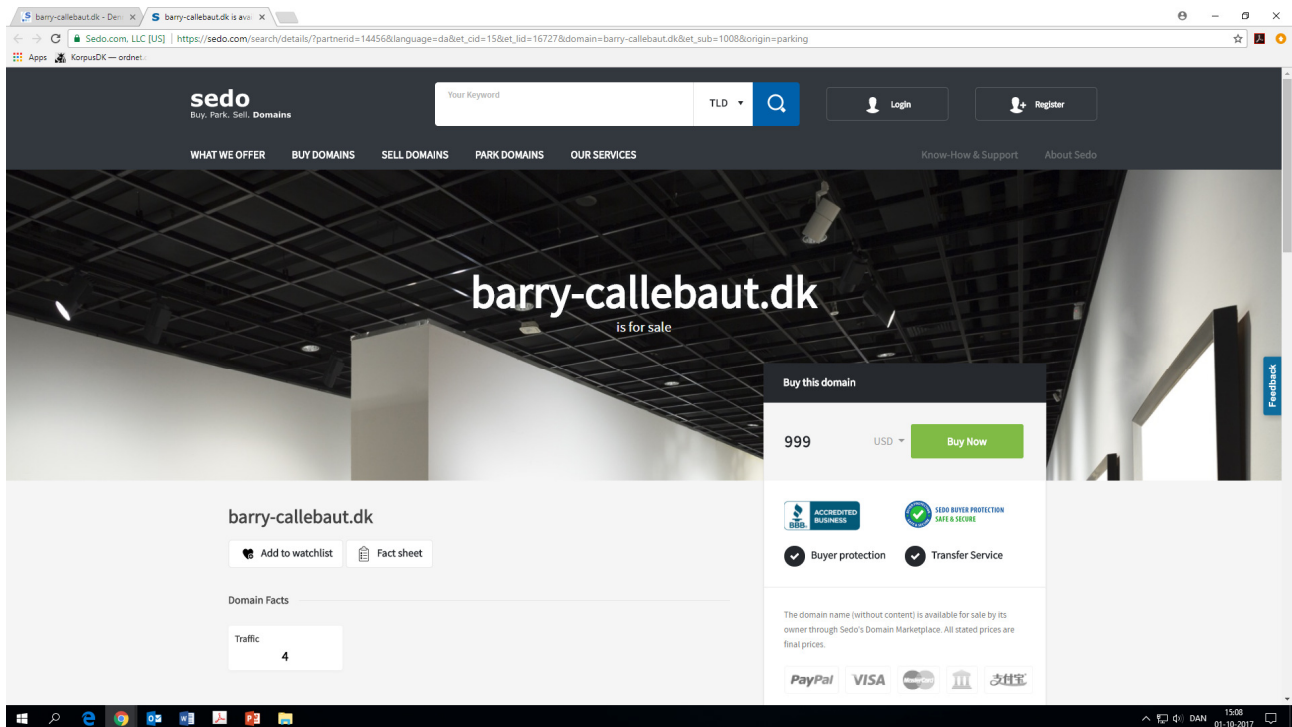
I indklagedes e-mail af 1. august 2017 til klagenævnets sekretariatet er bl.a. følgende:

"I will transfer the domain at 500 euro. Let me know what you think."

Ved opslag på domænenavnet "barry-callebaut.dk" har sekretariatet den 30. september 2017 taget følgende kopi, jf. bilag 6:



Ved at klikke på linket med teksten "Køb dette domæne" ledes man videre til hjemmesiden "www.sedo.com", hvor "barry-callebaut.dk" er udbudt til salg for en pris på 999 USD:



Det fremgår af hjemmesiden, at domænenavnet ”barry-callebaut.dk” er udbudt til salg for 999 USD på hjemmesiden ”sedo.com”.

Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – NP3319-DK – har registreret i alt følgende 14 domænenavne, hvoraf alle indeholder andre parteres forretningskendetegn:

amazons.dk	hsbcprivatebank.dk	nailsinc.dk
b2x.dk	incoco.dk	sofitel.dk
barclays.dk	knightfrank.dk	tom-tailor.dk
barry-callebaut.dk	lanxess.dk	wintershall.dk
bertelsmann.dk	mabanaft.dk	

Ved opslag på 8 ud af de 10 første af disse domænenavne, bortset fra ”barry-callebaut.dk”, fremkom hjemmesider af samme art, som fremkom ved opslag på ”barry-callebaut.dk” med links og mulighed for at afgive et bud på køb af det pågældende domænenavn. På de resterende to domænenavne var der ikke en hjemmeside med reelt indhold.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er verdens førende producent af chokolade med en årlig omsætning på ca. 6,7 milliarder CHF,
- at klageren er velkendt under sit virksomhedsnavn ”Barry Callebaut”,
- at det omtvistede domænenavn er tiltænkt en national hjemmeside for klagerens virksomhed og som indgang til klagerens primære hjemmeside,

- at klageren har registreret "barry-callebaut" som domænenavn under flere andre nationale top level-domæner,
- at klageren er indehaver af et antal varemærker, der består af eller indeholder navnet "Barry Callebaut",
- at domænenavnet "barry-callebaut.dk" ikke anvendes aktivt,
- at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet "barry-callebaut.dk" til klageren,
- at indklagede ikke lade til at have nogen interesse i domænenavnet "barry-callebaut.dk",
- at domænenavnet "barry-callebaut.dk" er blevet registreret udelukkende med henblik på videresalg til klageren i strid med domænelovens § 25, stk. 1 og 2, og
- at indklagedes registrering af domænenavnet "barry-callebaut.dk" forhindrer klageren i at registrere sit virksomhedsnavn og varemærke under det nationale danske top level-domæne ".dk".

Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 1. marts 2016.

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede har overtrådt § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den derfor navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet "barry-callebaut.dk" i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

"Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje."

Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet:

"Det foreslåede stk. 2 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2.

Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen.

Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold.

Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser.

Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.”

Det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmesiden under domænenavnet ”barry-callebaut.dk” – ud over at indeholde en række links – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”. Det fremgår endvidere, at domænenavnet ”barry-callebaut.dk” er udbudt til salg for 999 USD på hjemmesiden ”www.sedo.com”. Yderligere har indklagede over for klagenævnets sekretariatet tilbudt at overføre domænenavnet ”barry-callebaut.dk” mod betaling af 500 euro.

Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret 13 andre domænenavne, der alle indeholder andres forretningskendetegn, hvortil indklagede tilsyneladende ikke har adkomst. Sekretariatets undersøgelser viser, at en væsentlig del af disse domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn.

På baggrund af det ovenfor anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”barry-callebaut.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 § 9, 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. Som følge af det anførte lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2.

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 ”barry-callebaut.dk” skal overføres til klageren, Barry Callebaut AG. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 30. november 2017

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo