

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0282

Klager:

Lanxess Deutschland GmbH
Kennedyplatz 1
50569 Köln
Tyskland

v/ advokat Søren Wolder

Indklagede:

Nilesh Patil
86 privadershini nagar
440022 Nagpur
Indien

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principal: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”lanxess.dk” til klageren.

Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”lanxess.dk” slettes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 18. oktober 2017 med ti bilag (bilag 1-10).

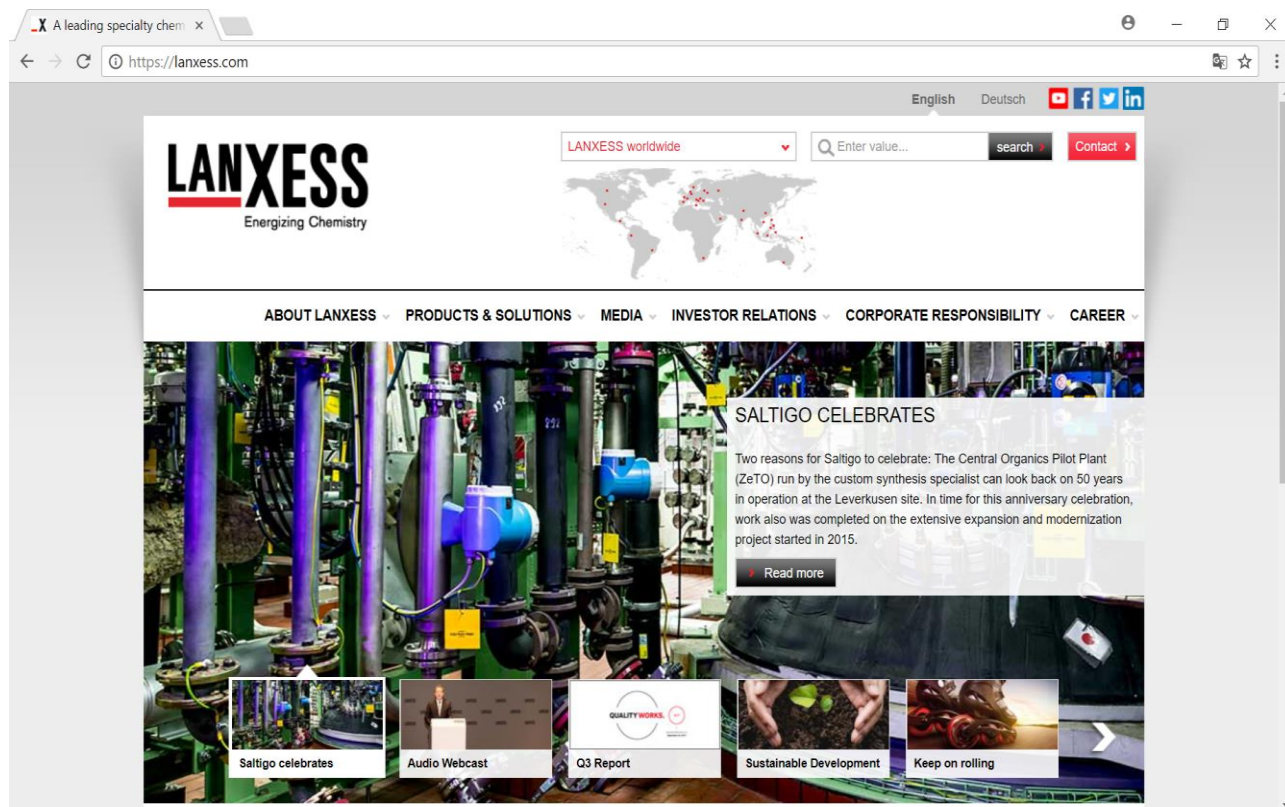
Registreringsdato:

Domænenavnet ”lanxess.dk” er registreret den 4. marts 2017.

Sagsfremstilling:

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren, Lanxess Deutschland GmbH, er registrant af en lang række domænenavne indeholdende betegnelsen ”lanxess”, herunder domænenavnet ”lanxess.com” (jf. også nedenfor bilag 2 og 3). Ved opslag på hjemmesiden www.whois.icann.org den 4. februar 2018 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”lanxess.com” er registreret den 4. februar 2004, og at registranten desuden er klageren.

Ved opslag den 4. februar 2018 på "lanxess.com" har sekretariatet taget følgende kopi:



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

"1. PÅSTAND

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "lanxess.dk" til klager, subsidiært at slette registreringen.

2. SAGSFREMSTILLING

2.1. Klager

Klager er et tysk selskab ved navn Lanxess Deutschland GmbH. Klager er et af de førende specialkemikaliefirmaer i Europa. Virksomheden er i øjeblikket repræsenteret på 75 produktionssteder verden over.

Klagers kernevirksomhed er udvikling, fremstilling og markedsføring af kemiske mellemprodukter, tilsætningsstoffer, specialkemikalier og plast.

2.2. Klagers rettigheder til navnet Lanxess

Klager har anvendt navnet "Lanxess" siden 2004.

*Klager er indhaver af EU-varemærkeregistreringen EUTM 003696581 for ordmærket "Lanxess". Varemærket er registreret i vareklasse 1, 2, 4 og 17. Varemærkeregistreringen er vedlagt som **bilag 1**. Varemærket er registreret i 2005.*

Klager er endvidere indehaver af domænet "lanxess.de" og "lanxess.com" og 164 andre domæner indeholdende ordet "lanxess". Udskrift fra Whois domaintools vedlægges som **bilag 2 og 3**. Udskrift for klagers hjemmeside beliggende på domænerne "lanxess.de" og "lanxess.com" er vedlagt som **bilag 4 og 5**. Liste over klagers øvrige domæner indeholdende ordet "lanxess" vedlægges som **bilag 6**.

2.3. Indklagede

Indklagede er en privatperson ved navn Nilesh Patil. Indklagede er ifølge Whois hjemmehørende i Indien.

Indklagede har registreret domænet "lanxess.dk". Registreringen er foretaget den 31. marts 2017. Udskrift fra Whois domaintools database for det omtvistede domænenavn fremlægges som sagens **bilag 7**.

Som **bilag 8** fremlægges skærmpoint af siden beliggende på indklagede registrerede domæne "lanxess.dk".

2.4. Nærmere om sagens hændelsesforløb

Indklagede er en privatperson, og har ikke nogen rettigheder til navnet "Lanxess".

Det fremgår af bilag 7 og 8, at indklagede annoncerer domænenavnet som værende til salg. Klikker man på annoncen, føres man videre til en hjemmeside, hvor man kan købe domænenavnet for 999 USD. Udskrift af siden fremlægges som **bilag 9**. Indklagede har ikke på anden måde taget domænet i brug.

Indklagede har dags dato registreret 338 andre domænenavne jf. bilag 7.

Klager har varemærkerettighederne til navnet "lanxess". Ordet "lanxess" har ingen almindelig kendt betydning. Klager har desuden domænerettighederne til en lang række domæner indeholdende ordet "lanxess".

Indklagedes registrering og brug af domænenavnet snylter på klagerens varemærke. Dette er i strid med god domæneskik jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1, samt varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens §§ 3, stk. 1 og 22.

Indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "lanxess.dk" sker alene med det formål at opnå en økonomisk gevinst ved salg af domænenavnet. Dette er i strid med lov om internetdomæner § 25, stk. 2. Dette understøttes dels af hjemmesiden der er beliggende på domænet, dels af det forhold at indklagede ikke bruger domænet til andre formål og endeligt af det forhold at indklagede udover "lanxess.dk" har foretaget en stor mængde øvrige domænenavsregistreringer, for hvilket samme forhold må formodes at gøre sig gældende.

Der foreligger på overstående baggrund en klar overtrædelse af varemærkelovens § 4, markedsføringslovens §§ 3, stk. 1, og 22 samt lov om internetdomæner § 25, stk. 1 og 2.

3. ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at Klager har drevet virksomhed under betegnelsen "lanxess" siden 2004,

- at Klager har varemærkeret til "lanxess" i Danmark såvel som resten af EU, da klager er ejer af det registrerede varemærke LANXESS, EUTM 003696581,
- at Klager har en naturlig og væsentlig interesse i at anvende domænenavnet "lanxess.dk",
- at Domænenavnet "lanxess.dk" er identisk med klagers forretningskendetegn og klagers bestående domænenavne "lanxess.de" og "lanxess.com" med flere,
- at Indklagedes brug af domænenavnet "lanxess.dk" udgør en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkes særpræg og renommé,
- at Indklagede anvender domænet "lanxess.dk" og den på domænet liggende hjemmeside i en erhvervsmæssig- og kommerciel henseende, idet domænet annonceret til offentlig salg. Dette underbygges af, at indklagede har en stor portefølje af domænenavne, som tilsvarende er oprettet med henblik på videresalg mod opnåelse af en økonomisk gevinst,
- at Indklagede ved at annoncere det omtvistede domæne til salg for en pris på USD 999 udbyder domænet til salg til en pris der væsentligt overstiger prisen for registrering af et .dk domæne, og at indklagede dermed forsøger på snyltende vis at udnytte den goodwill, der er tilknyttet navnet "lanxess",
- at Indklagedes brug af domænenavnet "lanxess.dk" er egnet til at skabe forveksling med klagers varemærke og selskabsnavn,
- at Indklagede har ikke nogen legitim eller i øvrigt anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet "lanxess.dk",
- at Indklagede har registeret og opretholder domænenavnet "lanxess.dk" med det formål
- at opnå en økonomisk gevinst ved slag af domænenavnet,
- at Indklagedes anvendelse af betegnelsen "lanxess", herunder anvendelsen af det omtvistede domænenavn er i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 3, stk. 1 og § 22, og
- at Indklagedes opretholdelse af registreringen af "lanxess" er i strid med god domæneskik jf. lov om internetdomæne § 25, stk. 1 og stk. 2."

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 22. august 2005 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistriering 003696581. Af udskriften fremgår bl.a., at klageren den 27. juni 2005 har opnået en varemærkeregistriering af ordmærket "LANXESS" på baggrund af en ansøgning indgivet den 5. marts 2004. Varemærkeregistrieringen omfatter følgende varemærkeklasser:

"1: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks og plastic i rå tilstand i form af pulver, granulat, pasta, emulsioner, i flydende form; gødning til landbrug og gødningsmidler; sammensætninger til ildslukning; præparater til hærkning og lodning; kemiske stoffer til konservering af levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.

2: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, træimprægneringsmidler; materialer til farvning; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; metalplader og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere.

4: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv.

17: Plastic i halvforarbejdet tilstand i form af folie, plader, stænger, profiler, slanger, rør, blokke; syntetisk kautsjuk i halvforarbejdet tilstand i form af folier, plader, stænger, slanger,

rør, blokke; Tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale; syntetisk kautsjuk i rå tilstand i form af baller, pulver, granulat, pasta.”

Bilag 2 og 3 er to udskrifter fra hjemmesiden www.whois.domaintools.com vedrørende domænenavnene ”lanxess.de” og ”lanxess.com”, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen.

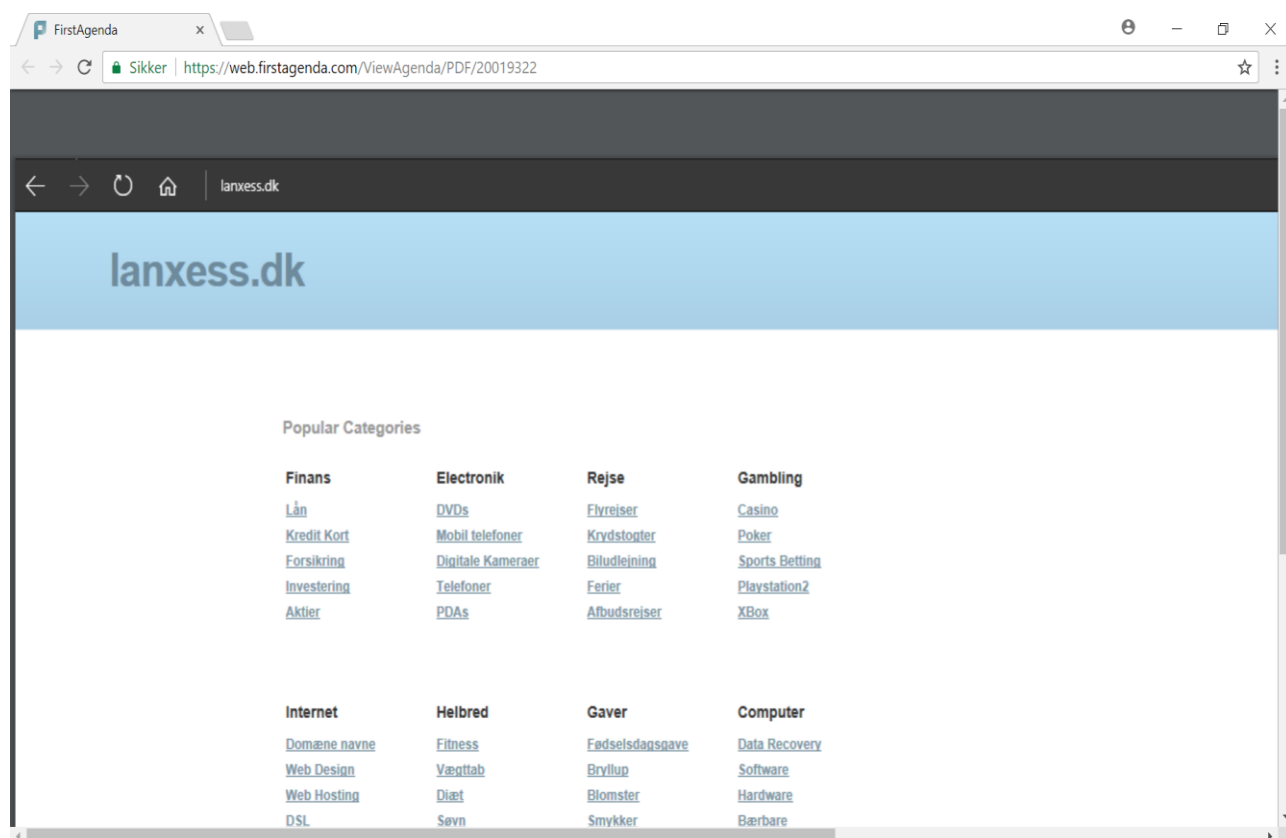
Bilag 4 er efter det oplyste et skærmpoint fra hjemmesiden under domænenavnet ”lanxess.de”. Skærmpointet er ikke dateret.

Bilag 5 er efter det oplyste et skærmpoint fra hjemmesiden under domænenavnet ”lanxess.com”. Skærmpointet er ikke dateret.

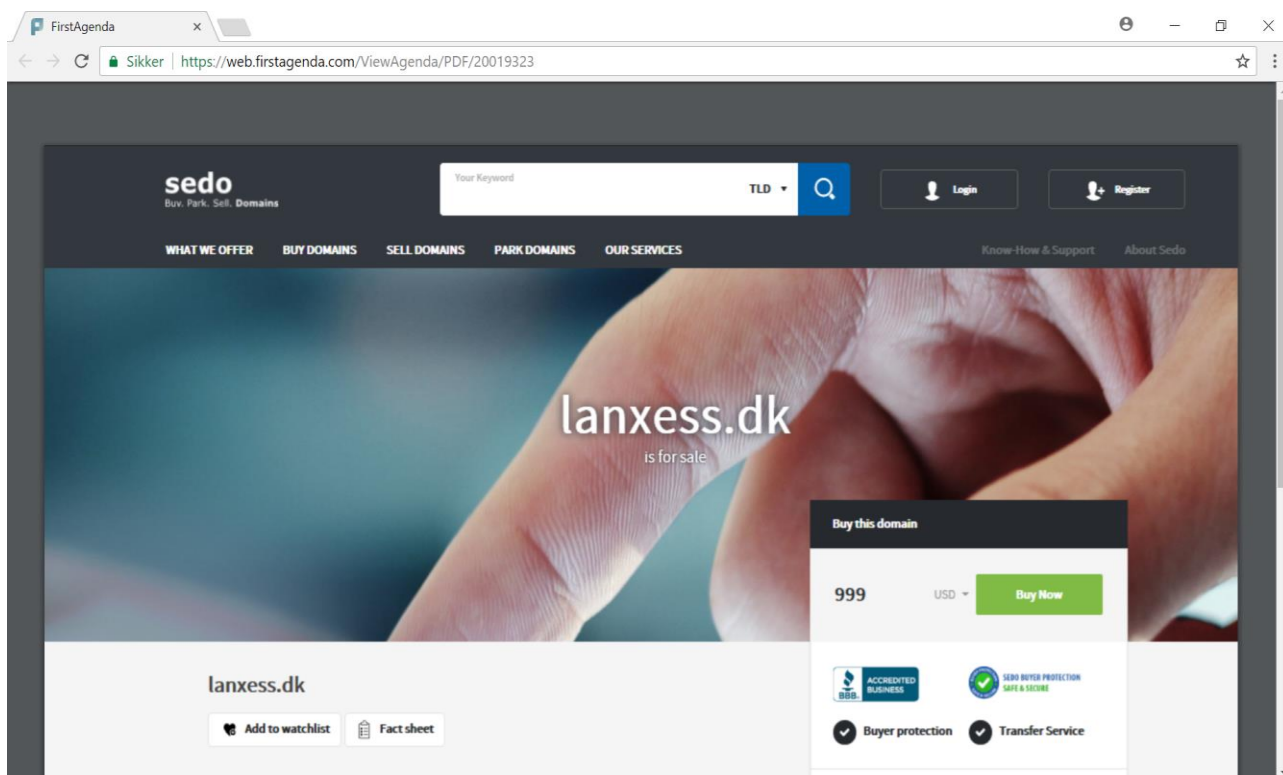
Bilag 6 er efter det oplyste en oversigt over klagerens øvrige domænenavne, der indeholder betegnelsen ”lanxess”. Af oversigten fremgår i alt 166 domænenavne.

Bilag 7 er en udskrift fra hjemmesiden www.whois.domaintools.com vedrørende domænenavnet ”lanxess.dk”, hvoraf fremgår bl.a., at domænenavnet er til salg for 999 USD.

Bilag 8 er tilsyneladende et udateret skærmpoint, der fremkommer ved opslag på domænenavnet ”lanxess.dk”:

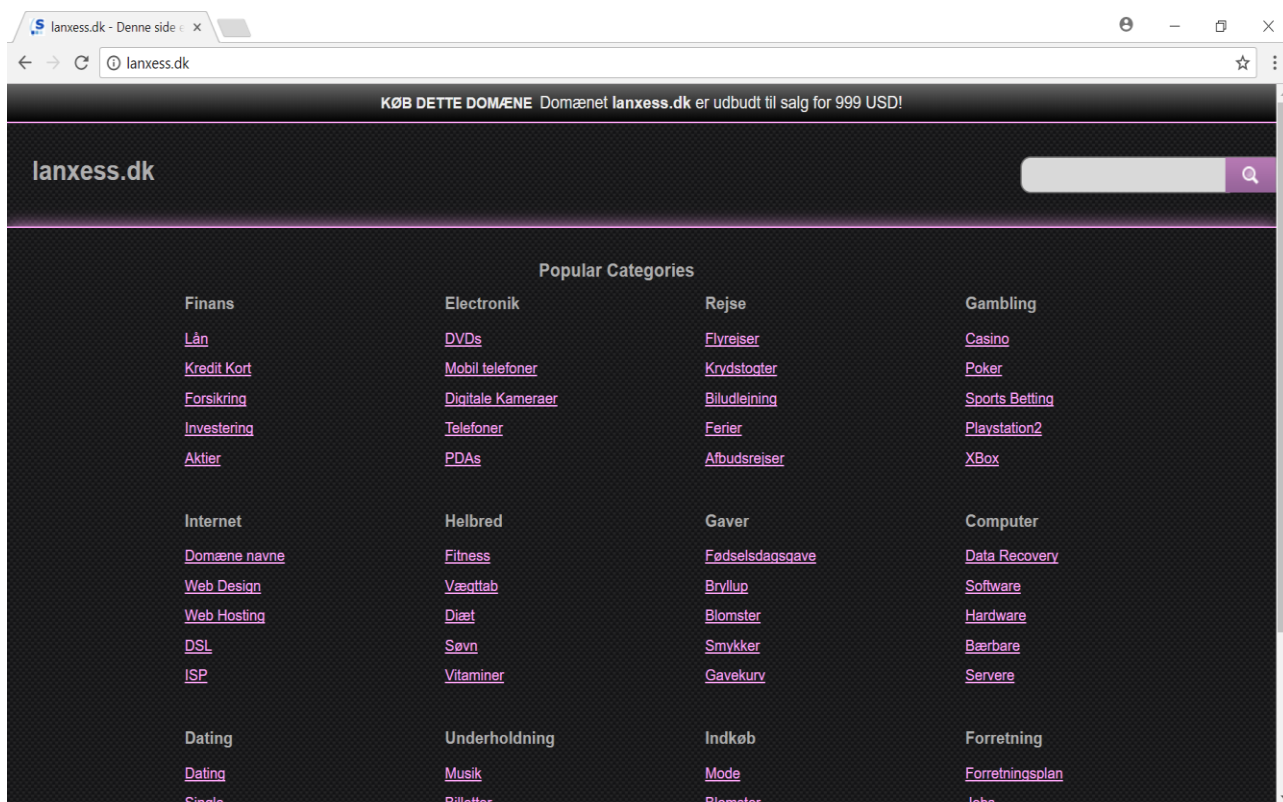


Bilag 9 er tilsyneladende et udateret skærmpoint, der fremkommer ved opslag på domænenavnet ”sedo.com”:

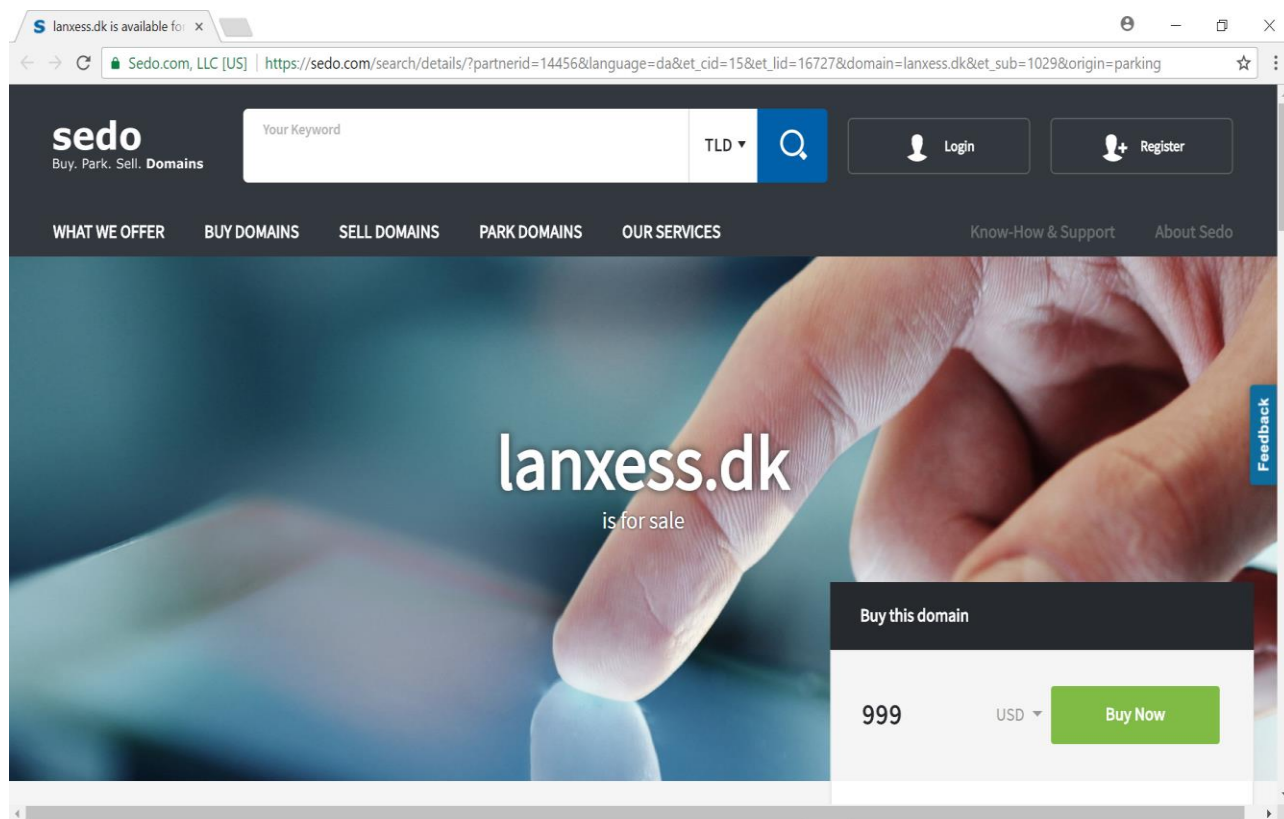


Bilag 10 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 21. marts 2017 fra "Commercial Register B of the Amtsgericht (Local Court) Cologne".

Ved opslag den 4. februar 2018 på "lanxess.dk" har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved at klikke på linket med teksten ”KØB DETTE DOMÆNE” ledes man videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor ”lanxess.dk” er udbudt til salg for en pris på 999 USD:



Ved opslag den 8. februar 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”lanxess.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (NP3319-DK) er anført som registrant af 12 yderligere domænenavne. Det drejer sig om følgende domænenavne:

amazons.dk

b2x.dk

barclays.dk

bertelsmann.dk

hsbcprivatebank.dk

incoco.dk

knightfrank.dk

mabanaft.dk

nailsinc.dk

sofitel.dk

tom-tailor.dk

wintershall.dk

Sekretariatet har ved opslag den 8. februar 2018 på ovenstående domænenavne konstateret, at der i ti af tilfældene fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”lanxess.dk” med enten en række ”popular categories” eller ”relaterede links”. Endvidere indeholdt alle ti hjemmesider en opfordring til at købe det pågældende domænenavn for en nærmere angivet pris. De resterende to domænenavne (”barclays.dk” og ”hsbcprivatebank.dk”) sås ikke at indeholde nogen hjemmesider.

Ved sekretariatets opslag i Google (www.google.dk) den 8. februar 2018 på ”lanxess” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 41.900, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte samtlige søgeresultater klageren eller omtale heraf, idet en betydelig del af søgeresultaterne knyttede sig til Lanxess Arena i Köln, Tyskland, som klageren tilsyneladende er navnesponsor for.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er et tysk selskab ved navn Lanxess Deutschland GmbH og et af de førende specialkemikaliefirmaer i Europa,
- at klageren således i øjeblikket er repræsenteret på 75 produktionssteder verden over,
- at klagerens kernevirkksomhed er udvikling, fremstilling og markedsføring af kemiske mellemprodukter, tilsætningsstoffer, specialkemikalier og plast,
- at klageren siden 2005 har været indehaver af en EU-varemærkeregistriering for ordmærket "LANXESS" i varemærkeklasserne 1, 2, 4 og 17,
- at klageren er registrant af domænenavnene "lanxess.de" og "lanxess.com" samt 164 andre domænenavne indeholdende betegnelsen "lanxess",
- at klageren har konstateret, at indklagede annoncerer domænenavnet "lanxess.dk" som værende til salg på hjemmesiden under domænenavnet,
- at man føres videre til hjemmeside, hvor man kan købe domænenavnet for 999 USD, hvis man klikker på den pågældende annonce,
- at indklagede på nuværende tidspunkt har registreret 338 andre domænenavne,
- at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "lanxess.dk" alene sker med det formål at opnå en økonomisk gevinst ved salg af domænenavnet,
- at dette strider imod bestemmelsen i domænelovens § 25, stk. 2,
- at betegnelsen "lanxess(.dk)" ingen almindelig kendt betydning har,
- at klageren har en naturlig og væsentlig interesse i at anvende domænenavnet "lanxess.dk" i forbindelse med sin virksomhed,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "lanxess.dk" udgør en utilbørlig udnyttelse af klagerens varemærkes særpræg og renommé,
- at indklagedes brug af domænenavnet "lanxess.dk" desuden er egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke og selskabsnavn,
- at indklagede ikke har nogen legitim eller i øvrigt anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet "lanxess.dk",
- at indklagede overtræder varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 22,
- at indklagede herudover har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og
- at domænenavnet "lanxess.dk" på den baggrund bør overdrages til klageren, eller registreringen af domænenavnet subsidiært slettes.

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 er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Lanxess Deutschland GmbH, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 2. august 2017.

Klageren har over for klagenævnet gjort gældende bl.a., 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 "lanxess.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 "lanxess.dk" – ud over at indeholde en række links inden for forskellige kategorier, herunder finans, elektronik, dating, underholdning og indkøb – indeholder et link med teksten "KØB DETTE DOMÆNE" og at man ved

at klikke på dette link ledes videre til hjemmesiden www.sedo.com, hvor det pågældende domænenavn er udbudt til salg for en pris på 999 USD.

Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at indklagede har registreret et antal yderligere domænenavne under internetdomænet ".dk", og at sekretariatets undersøgelser viser, at langt størstedelen af de pågældende domænenavne udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn "lanxess.dk".

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 "lanxess.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 af 2. august 2017, 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. Det følger heraf, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2.

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlige interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, og da der ikke står andre på venteliste til domænenavnet, findes domænenavnet at burde overføres til klageren.

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 "lanxess.dk" skal overføres til klageren, Lanxess Deutschland GmbH. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 4. april 2018.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo