

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2020-0038

Klager:

NAOS
355 Rue Pierre-Simon Laplace
13290 AIX-EN-PROVENCE
France

v/Laurent Becker, Nameshield

Indklagede:

Diego Terol Segovia
Apartado 12015
08080 Barcelona
Spain

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”naos.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Afvisning (frifindelse).

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. februar 2020 med ni bilag (bilag 1-9) samt svarskrift af 30. april 2020 med elleve bilag (bilag A-K).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”naos.dk” er registreret den 9. januar 2020, jf. bilag 5.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”NAOS blev grundlagt i Frankrig for 40 år siden af Jean-Noël Thorel, en farmaceut-biolog, og er en vigtig aktør inden for hudpleje takket være sine tre mærker: Bioderma, Institut Esthederm og Etat Pur (Bilag 2).

Klageren er ejer af det internationale varemærke NAOS® nr. 1485381, som dækker Danmark (Bilag 3).

Klageren ejer flere domænenavne NAOS®, såsom <naos.com>, registreret den 31. juli 1999 (Bilag 4).

Det omtvistede domænenavn <naos.dk> er blevet registreret den 9. januar 2020 af sagsøgte "Diego Terol Segovia" (Bilag 5).

Det omtvistede domænenavn er inaktivt (Bilag 6).

Klageren hævder, at det omtvistede domænenavn er identisk med klagerens varemærke NAOS®. Klageren hævder endvidere, at tilføjelsen af ccTLD ".DK" ikke er tilstrækkelig til at undgå det resultat, at domænenavnet er identisk med hans varemærke NAOS®. Det ændrer ikke det samlede indtryk af betegnelsen som værende forbundet med Klagerens varemærke. Det forhindrer ikke sandsynligheden for forveksling mellem det omtvistede domænenavn og Klageren, dets varemærke og dets tilknyttede domænenavn.

På disse kendsgerninger er det omtvistede domænenavn <naos.dk> identisk med klagerens varemærke NAOS®.

...

Klageren bekræfter, at Indklagede ikke har nogen rettigheder eller legitime interesser med hensyn til domænenavnet <naos.dk>. Klager har hverken givet licens eller tilladelse til Indklagede til at gøre nogen brug af varemærket NAOS®, eller at ansøge om registrering af det omstridte domænenavn.

En Whois søgning på det omstridte domænenavn <naos.dk> giver følgende oplysninger om Indklagede: "Diego Terol Segovia". Tidligere paneler har fastslået, at en Respondent ikke var almindeligt kendt af et omtvistet domænenavn, hvis Whois-oplysningerne ikke lignede det omstridte domænenavn.

Hjemmesiden i relation til det omstridte domænenavn <naos.dk> er inaktiv (bilag 6). Klageren hævder, at sagsøgte ikke har nogen legitime interesser i forhold til det omtvistede domænenavn.

Klageren har således anført, at sagsøgte har registreret domænenavnet <naos.com> for at forhindre, at varemærkeindehaveren eller servicemærket reflekterer mærket i et tilsvarende domænenavn under .DK-landekode."

Bilag 1 og 8 fremstår som udskrifter fra et fransk selskabsregister med oplysninger om klageren.

Bilag 3 er kopi af certifikat vedrørende international varemærkeregistrering af klagerens varemærke NAOS, som er registreret den 1. juli 2019 i klasserne:

03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

05: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

44: Services provided by beauty and hairdressing salons; advisory services relating to hygiene and care; consulting services relating to cosmetology and dermatology, body and beauty care.

Det fremgår endvidere af certifikatet, at Danmark er designeret i registreringen.

Bilag 4 er skærmpoint fra hjemmesiden på adressen "www.whois.domaintools.com", hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet "naos.com".

Bilag 9 og F er ikke nærmere specificeret udskrift med oplysninger om klagerens internationale registrering af varemærket NAOS.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Naos" is a generic term related to architecture and religion:

<https://en.wikipedia.org/wiki/naos>

<https://www.dictionary.com/browse/naos>

(Exhibit A1 - Exhibit A2)

...

It is not true that the complainant's company has been called Naos for 40 years.

That company was legally registered as Naos in France in 2011 and was renamed in 2016:

<https://opencorporates.com/companies/fr/535236418>

<https://naos.com/en/our-mission/the-story/>

(Exhibit B1 - Exhibit B2)

...

Therefore the term "naos" was already known and used worldwide before the complainant renamed its company (2011-2016):

<https://trends.google.com/trends/explore?hl=en&date=all&q=naos>

(Exhibit C)

...

It is not true that the complainant has owned the domain naos.com since 1999.

The domain naos.com belonged to the company "NAOS Technologies" until 2016:

https://web.archive.org/web/*/http://www.naos.com/

<https://web.archive.org/web/20160125031951/http://www.naos.com/fr/accueil/index.html>

(Exhibit D1 - Exhibit D2)

The complainant probably acquired naos.com together with naos.fr in early 2016.

(Exhibit E1 - Exhibit E2 - Exhibit E3 - Exhibit E4)

...

The complainant has a trademark since 2019 and only for classes 3, 5 and 44.

...

The complainant does not have a trademark for the remaining 42 classes.

(Exhibit F)

...

There are hundreds of companies, usually associated with architecture and design, that operate under the "naos" name:

<https://opencorporates.com/companies?q=naos>

Most of these companies are older than the complainant's.

(Exhibit G1 - Exhibit G2 - Exhibit G3)

...

Some of them use domains similar to the claimed:

<http://www.naos.de/>

<http://www.naos.es/>

<http://www.naos.gr/>

<http://www.naos.hu/>

<http://www.naos.it/>

<http://www.naos.nl/>

<http://www.naos.in/>

<https://www.naos.com.au/>

...

(Exhibit H1 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - Exhibit H8)

...

Some of them even have a "naos" trademark:

<https://www3.wipo.int/branddb/>

(Exhibit I)

...

In Denmark, the term "naos" is also associated with design and architecture:

<https://www.timm.dk/shop/?brand=43-naos>

<http://rigtigtlys.dk/da/produkter/Naos/8426>

(Exhibit J1 - Exhibit J2)

...

The complainant does not even have a presence in Denmark:

<https://naos.com/>

<https://naos.com/en/our-activities-and-our-brands/our-international-presence/>

(Exhibit K1 - Exhibit K2)

...

The respondent has rights to the domain due to:

1) "Naos" is a generic, universal, millenary term.

2) He reserved it before (Prior in tempore, potior in iure).

...

That the complainant has registered the Naos trademark in three classes - related to clean, beauty, pharmacy, etc.- and acquired the term in other extensions (.com, .fr, etc.) does not grant to the complainant the universal exclusivity of the term, nor does give to the complainant the right to appropriate similar domains.

...

The respondent did not know about the complainant before all this matter.

The respondent has not contacted the complainant.

The respondent has not attempted to sell the domain to the complainant.

The respondent has not used the domain to compete with the complainant.

The respondent has not used the domain to try to harm the complainant.

The respondent has not used the domain to confuse the complainant's users."

Som bilag A har indklagede fremlagt skærmpoint fra hjemmesiderne "Wikipedia.com" og "dictionary.com", hvoraf fremgår, at ordet "naos" bl.a. er betegnelsen for et gammelt græsk tempel.

Bilag B er skærmpoint fra hjemmesiden "opencorporates.com" bl.a. med oplysninger om klagerens virksomhed. Bilaget indeholder endvidere et skærmpoint fra klagerens hjemmeside med en kort gennemgang af klagerens virksomhedshistorie.

Bilag C er skærmpoint fra hjemmesiden "Google Trends" med oplysninger om søgninger på betegnelsen "naos".

Bilag D er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine ("archive.org) med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet "naos.com" samt gengivelse af den hjemmeside, der den 25. januar 2016 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet "naos.com".

Bilag E er skærmpoint fra hjemmesiden "domaintools.com" med registrantoplysninger om domænenavnene "naos.com" og "naos.fr".

Bilag G er skærmpoint fra hjemmesiden "opencorporates.com" med angivelse af en række forskellige virksomheder, i hvis navn betegnelsen "naos" indgår.

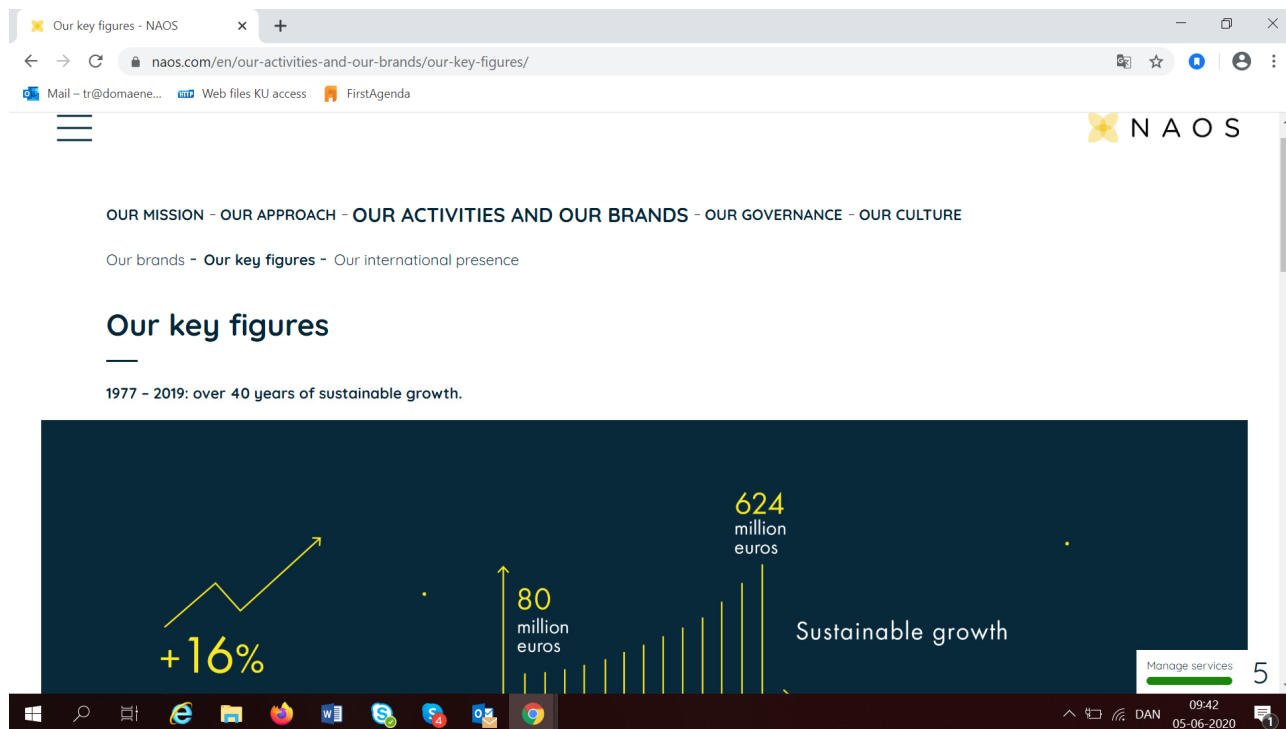
Bilag H er skærmpoint fra hjemmesiderne på domænenavnene "naos.de", "naos.es", "naos.gr", "naos.hu", "naos.it", "naos.nl", "naos.in" og "naos.com.au".

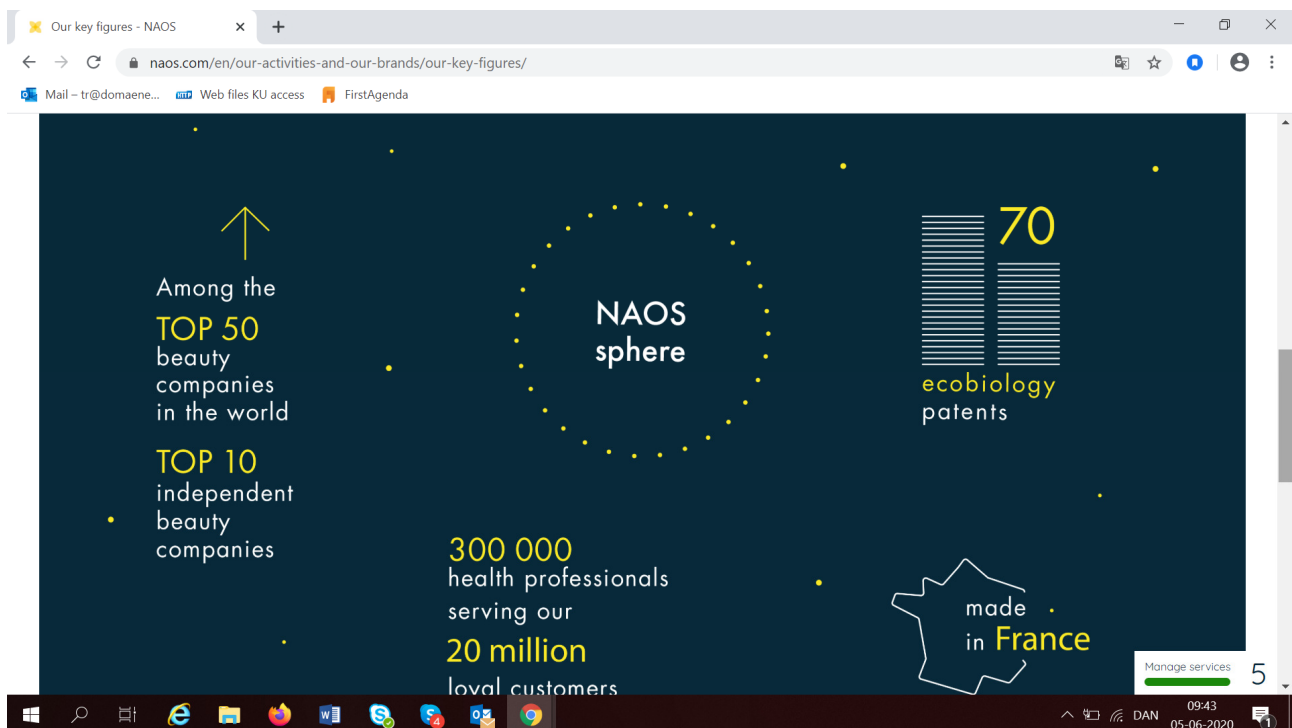
Bilag I fremstår som udskrift fra "WIPO Global Brand Database" med gengivelse af varemærker, som indeholder betegnelsen "naos".

Bilag J er skærmpoint fra hjemmesiden "Timmøbler" ("timm.dk"), hvoraf fremgår, at der udbydes et antal sofabordet, der angiveligt er produceret af "Naos"; samt skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "rigtiglys.dk", hvoraf fremgår, at der udbydes et LED lysarmatur med navnet "Naos".

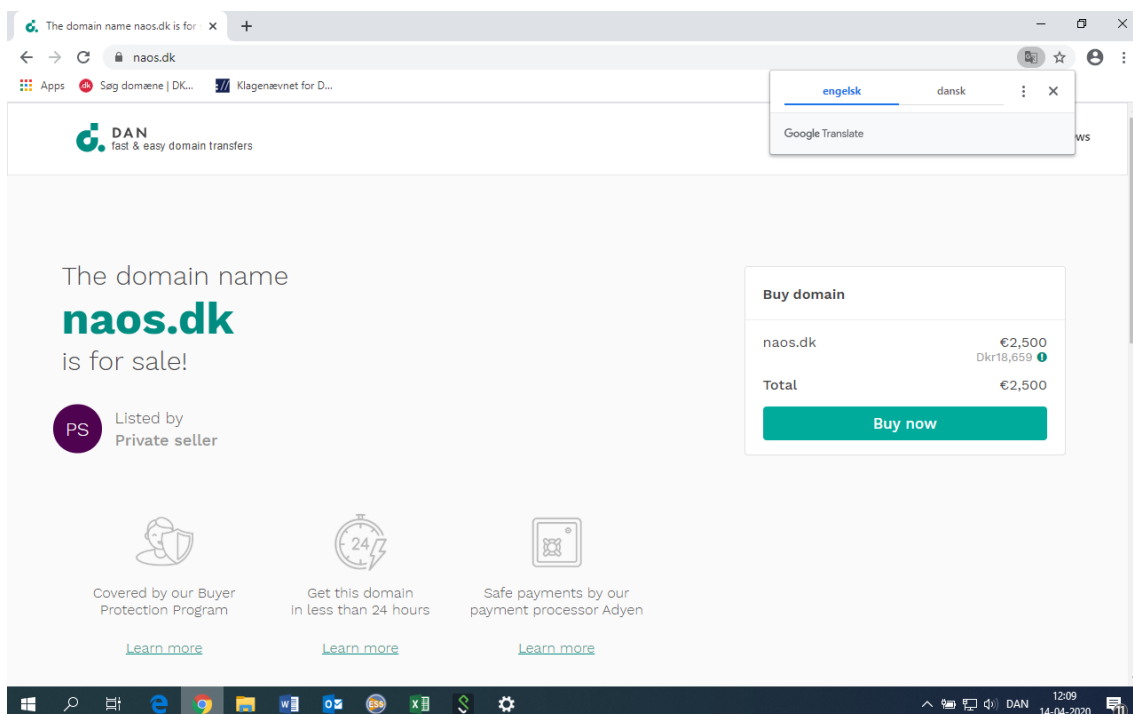
Bilag K fremstår som skærmpoint fra klagerens hjemmeside, herunder arkiveret skærmpoint.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "naos.com" har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag 2:

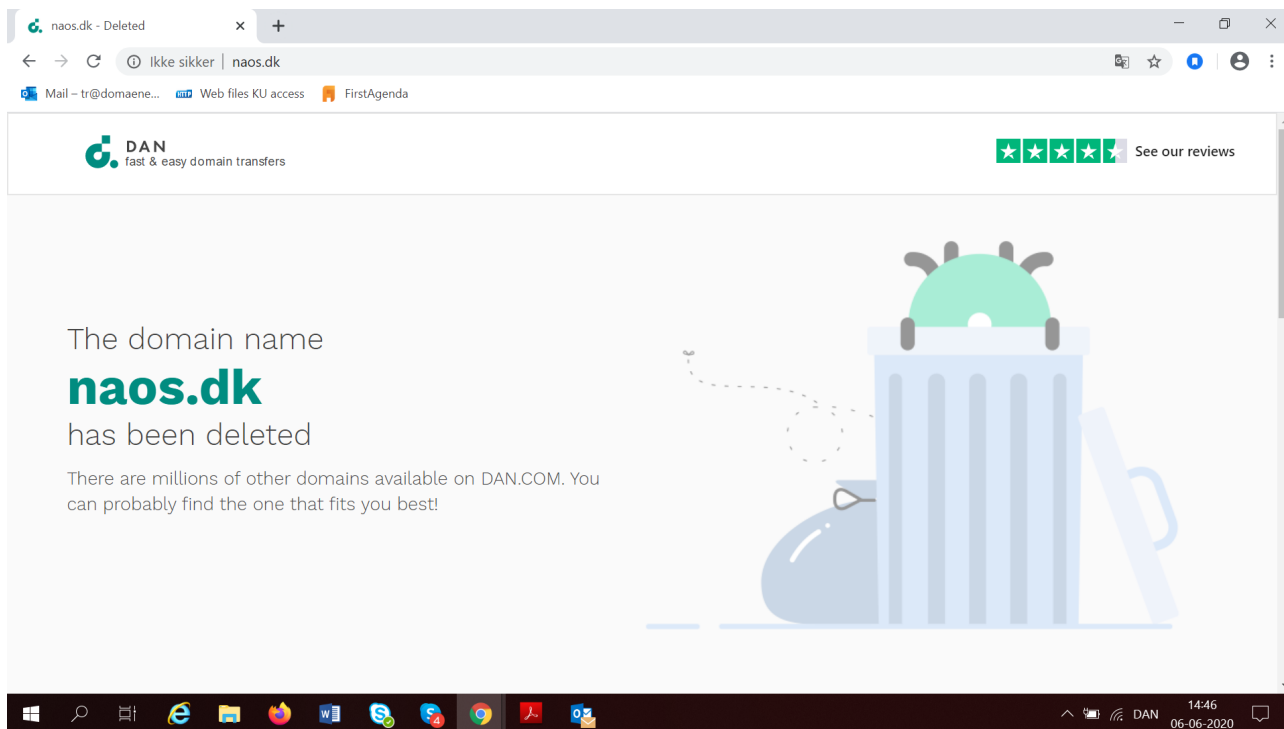




Ved opslag på domænenavnet "naos.dk" den 14. april 2020 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag den 6. juni 2020 har sekretariatet taget følgende kopi:



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

Ved en søgning i Google den 6. juni 2020 på ”naos” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 15.600, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Samtlige de første 50 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter. En del af disse søgeresultater vedrørte ferieboliger i byen Puerto Naos på den spanske ø Tenerife.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en virksomhed, der blev grundlagt i Frankrig for 40 år siden, og som beskæftiger sig med produkter vedrørende hudpleje,
- at klageren er indehaver af det internationale varemærke NAOS, som også er gyldigt i Danmark,
- at klageren er registrant af flere domænenavne, der indeholder forretningskendetegnet NAOS, som f.eks. ”naos.com”,
- at domænenavnet ”naos.dk” er inaktivt,
- at domænenavnet ”naos.dk” er identisk med klagerens varemærke,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”naos.dk” skaber risiko for forveksling med klageren,
- at indklagede ikke har nogle rettigheder til eller legitime interesser i domænenavnet ”naos.dk”, og
- at klageren ikke har givet tilladelse til indklagede til at gøre nogen brug af klagerens varemærke NAOS.

Indklagede har gjort gældende,

- at betegnelsen "naos" er en generisk betegnelse i forbindelse med arkitektur og religion,
- at det ikke er korrekt, at klageren har heddet Naos i 40 år, idet klageren først blev registreret i Frankrig i 2011, og klageren ændrede navn i 2016,
- at betegnelsen "naos" allerede var kendt og brugt i hele verden, da klageren ændrede sit virksomhedsnavn i 2011-2016,
- at klageren først blev registrant af domænenavnene "naos.com" og "naos.fr" i starten af 2016,
- at klagerens varemærkeregistrering kun omfatter klasserne 3, 5 og 44 og ikke de øvrige 42 klasser,
- at hundredevis af virksomheder, der primært beskæftiger sig med arkitektur og design, har betegnelsen "naos" som en del af deres navn, og at de fleste af disse virksomheder er ældre end klageren,
- at flere andre end klageren har varemærkebeskyttelse af betegnelsen "naos",
- at klageren ikke har erhvervsmæssig aktivitet i Danmark,
- at klagerens registrering af varemærket NAOS samt registreringen af "naos" som domænenavn under forskellige top level-domæner ikke giver klageren eneret til betegnelsen "naos" eller ret til at overtage andre domænenavne, der indeholder betegnelsen "naos",
- at indklagede ikke havde noget kendskab til klageren før denne klagesag blev påbegyndt,
- at indklagede ikke har forsøgt at sælge domænenavnet "naos.dk" til klageren, og
- at indklagede ikke har anvendt domænenavnet "naos.dk" med henblik på at konkurrere med eller i øvrigt skade klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering af domænenavnet "naos.dk" er i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), der har følgende ordlyd:

"Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne 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 domænenavnet ”naos.dk” tilsyneladende ikke har været anvendt aktivt efter indklagedes registrering af domænenavnet den 9. januar 2020. Det fremgår endvidere, at indklagede i hvert fald den 14. april 2020 udbød domænenavnet til salg for 2.500 euro.

På denne baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af det pågældende domænenavn.

Indklagede har ikke oplyst, at indklagede skulle have planer om brug af domænenavnet ”naos.dk”, eller at indklagede på anden måde skulle have en interesse i domænenavnet ”naos.dk”. Det fremgår endvidere ikke i øvrigt af sagens oplysninger, at indklagede skulle have en sådan interesse. Klagenævnet finder ikke, at indklagede herved har afkræftet den nævnte formodning.

Klagenævnet lægger på den baggrund 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 registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringsens retmæssighed, 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 ”naos.dk” skal overføres til klageren, NAOS. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 30. juni 2020

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo