

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0025

Klager:

AMU Juul A/S
Abildgårdsvej 14
4000 Roskilde
Danmark

Indklagede:

DNStination Inc.
3450 Sacramento Street
Suite 405
94118 San Francisco, CA
USA

v/advokat Peter Gustav Olson

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Registreringen af domænenavnet ”juul.dk” skal overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 26. maj 2021 med fire bilag (bilag 1-4) og svarskrift af 25. februar 2021 med tre bilag (bilag A-C).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”juul.dk” er registreret den 16. februar 1998.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Domænet juul.dk er pt. ejet af selskabet DNStination Inc, hvis aktivitet tilsyneladende er handel med domæner. DNStination har således ingen umiddelbar tilknytning til juul.dk.

*Registranten har jf. nedenstående links ejerskab over 35.000 domæner, som udbydes via navnet MarkMonitor.
Se bilag 3 og Bilag 4*

Vi vil meget gerne overtage domænet juul.dk, da navnet "Juul" har været forbundet med min og min families virksomhed igennem mere end 40 år. Vi hedder Juul til efternavn. I dag er navnet på vores virksomhed, AMU Juul, men før det har det både heddet Juul Gruppen og Juul Køreskole. Se Bilag 1..."

Som bilag 1, 2 og 4 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Bilag 3 er skærmpoint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet "dnstinations.com".

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"BIINTERVENTION

Indledningsvist ønsker indklagede at anmode om, at Juul Labs, Inc. (herefter "Juul Labs") indtræden som biintervenient i nærværende sag. Juul Labs har en retlig interesse i sagens udfald som den reelle registrant.

DNStination, Inc. varetager domænenavnet "juul.dk" på vegne af Juul Labs. DNStination, Inc. Har godkendt følgende:

DNStination Inc. holds the domain juul.dk on behalf of Juul Labs, Inc. who is the user and beneficial owner of the domain, for various security and business-related reasons. DNStination Inc. confirms that Juul Labs, Inc. has the full right of disposition over the domain juul.dk. [DNStination, Inc. holder domænet juul.dk på vegne af Juul Labs, Inc., der er brugeren og den reelle ejer af domænet, af forskellige sikkerhedsmæssige og forretningsrelaterede årsager. DNStination, Inc. bekræfter, at Juul Labs, Inc. har den fulde dispositionsret over domænet juul.dk.]

Herefter går vi ud fra, at Juul Labs er biintervenient i sagen.

SAGSFREMSTILLING

1. Juul Labs' erhvervelse af domænenavnet "juul.dk"

*Der fremlægges som **Bilag A** en vidneerklæring af Hillary Schroeder, som er Director for Global*

Trademarks and Copyright hos Juul Labs, der forklarer:

- *JUUL Labs, Inc. acquired the domain name juul.dk in October 2018 from a Danish individual bearing the name Juul. [JUUL Labs, Inc. erhvervede domænenavnet juul.dk i oktober 2018 fra en dansk privatperson med efternavnet Juul]*
- *In conjunction with the acquisition, the registrant was ultimately changed to DNStination, Inc. DNStination, Inc. is holding the domain name juul.dk, as well as several other domain names, on behalf of JUUL Labs, Inc. [I forbindelse med*

erhvervelsen blev registranten i sidste ende ændret til DNStination, Inc. DNStination, Inc. holder domænenavnet juul.dk samt flere andre domæner navne på vegne af JUUL Labs, Inc.]

Ovenstående er årsagen til, at "DNStination, Inc." bliver fremvist som registrant, og ikke Juul Labs, jf. klagers bilag ved navn "Whois af 26. januar 2021".

Indklagede gør gældende, at trods det manglende formelle ejerskab, har indklagede fortsat det materielle ejerskab til domænenavnet "www.juul.dk", jf. om adkomsten nedenfor.

Indklagede anvender tilsvarende domænenavne i andre europæiske lande, hvor man har lanceret produkterne, se eksempelvis www.juul.es og www.juul.co.uk. I fremtiden vil også lancere i hele EU, herunder Danmark.

2. Juul Labs' adkomst til domænenavnet "juul.dk"

*Juul Labs har adkomsten til domænenavnet, idet Juul Labs er indehaver af EU-varemærket "JUUL" (012477791), jf. **Bilag B**. Denne varemærkeregistring dækker Danmark, og når Juul Labs produkter bliver lanceret i Danmark, vil man gøre brug af domænenavnet.*

3. Reglerne

Rettighederne til domænenavne afgøres som udgangspunkt efter princippet om "først i tid, bedst i ret". Det er påvist, at indklagede har opnået ret til det omtvistede domænenavn først, hvorfor indklagede skal frifindes og således bibeholde ejerskabet af det omtvistede domænenavn.

*Indklagede gør gældende, at slægtsnavnet "Juul" ikke er beskyttet i navnelovens forstand, jf. navnelovens § 3, stk. 1, idet der er flere end 2.000 personer i Danmark som bærer slægtsnavnet "Juul", jf. **Bilag C**.*

Endelig skal indklagede gøre gældende, at interesseafvejningen i lov om internetdomæners (herefter "idl.") § 25 ikke ændrer på ovenstående resultat, idet indklagede ikke har overtaget ejerskabet af det omtvistede domænenavn illoyalt eller på nogen anden måde retsstridigt ift. klager.

Det fremgår af forarbejderne til idl. § 25, at klagenævnet i vurderingen af god domænenavnsskik, blandt andet kan overveje "domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse". Indklagede har påvist domænenavnets påtænkte anvendelse, som afventer lancering af Juul Labs produkter i Danmark.

KLAGENÆVNETS PRAKSIS

I "kielberg.dk" (2012-0100) fandt Klagenævnet, at indklagede "Mikael Kielberg" havde en anerkendelsesværdig interesse i fortsat at råde over domænenavnet "kielberg.dk", idet Mikael Kielberg havde fuld råderet, og på trods af, at Mikael Kielberg solgte sin kursusvirksomhed til MSC

ApS og som følge heraf overdrog MSC ApS en midlertidig brugsret til domænenavnet "kielberg.dk" hvorved "kielberg.dk" fungerede som et pegedomæne til MSC ApS' hjemmeside, gav Klagenævnet ikke klager (Kielberg Advokater) medhold. Det bekræfter først-i-tid-reglen når der er en god forklaring på, indklagede 2s adkomst.

I "silkeborgsmorrebrod.dk" (2018-0574) lagde Klagenævnet til grund, at indklagede 1 efter sagens oplysninger havde registreret det omstridte domænenavn, men at det var indklagede 2 som var den reelle ejer af domænenavnet, hvorfor afvejningen af hensynene blev taget mellem klager og indklagede 2. På tilsvarende vis som i nærværende sag skal indklagede gøre gældende, at indklagede, navnlig Juul Labs, er den reelle registrant af domænenavnet.

Endelig i "probox.dk" (2012-0196) gjorde klager gældende, at klager drev virksomhed hvorunder klager udbød et produkt under navnet "Probox" som også blev benyttet som et domænenavn, "probox.eu". Klager havde endvidere påvist, at klager i sin markedsføring aktivt benyttede sig af betegnelsen "Probox". Klager havde ligesom i nærværende sag således en interesse i at gøre brug af det omstridte domænenavn.

Overfor klager, stod indklagede 1 og indklagede 2. Klagenævnet lagde til grund, at indklagede 1 registrerede domænet på vegne af indklagede 2, hvorfor indklagede 2 fandtes at have en interesse i at kunne fortsætte sin brug af domænenavnet "probox.dk". Indklagede 2 gjorde i sagen gældende, at indklagede 2 drev en virksomhed med salg af postkasser. Vigtigst for denne sag er at fremhæve, at indklagede 2 **ikke** på klagetidspunktet drev virksomhed ved salget af postkasser, men oplyste, at indklagede 2 fortsat havde planer om at genoptage virksomheden med salg af postkasser. Klagenævnet fandt ikke, at klageren kunne få medhold i, at det omstridte domænenavn skulle overdrages til klageren eller slettes.

I nærværende sag har Juul Labs, ligesom indklagede 2 i probox.dk, endnu ikke en aktiv drift af sin virksomhed i Danmark. Trods begge parter interesse i at gøre brug af det omstridte domænenavn, gør indklagede gældende, at det forhold at klager driver en virksomhed ved navn AMU Juul, ikke er nok til at fravige udgangspunktet om "først i tid, bedst i ret", særligt fordi Juul Labs har påvist at have adkomst til domænenavnet og påvist at vil gøre aktivt brug af domænenavnet i fremtiden. Hertil kommer, at klager har en relevant og aktiv hjemmeside under www.amujuul.dk. Det må endelig ikke tillægges nogen værdi, at klager bærer slægtsnavnet i lighed med det omstridte domænenavn, idet slægtsnavnet ikke er beskyttet og således ikke udgør en særskilt adkomst for klager.

UDRP PRAKSIS

Også i andre lande er det i orden, at den reelle registrant anvender en mellemmand som DNStination, Inc. se eksempelvis følgende:

- *WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International v. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, Case No.D2006-0975 (NAF Nov.1, 2006) ("The Panel finds it unproved that Mr. Ricks' use of a proxy registration service is an indication of bad faith. There can be many legitimate reasons for using a proxy registration service, many of them consistent with good faith.")*.
- *Bright Horizons Family Solutions Inc., Allmont Limited, Bright Horizons Limited Partnership and Bright Horizons Family Solutions Ltd. v. Vertical Axis, Inc, Case No.*

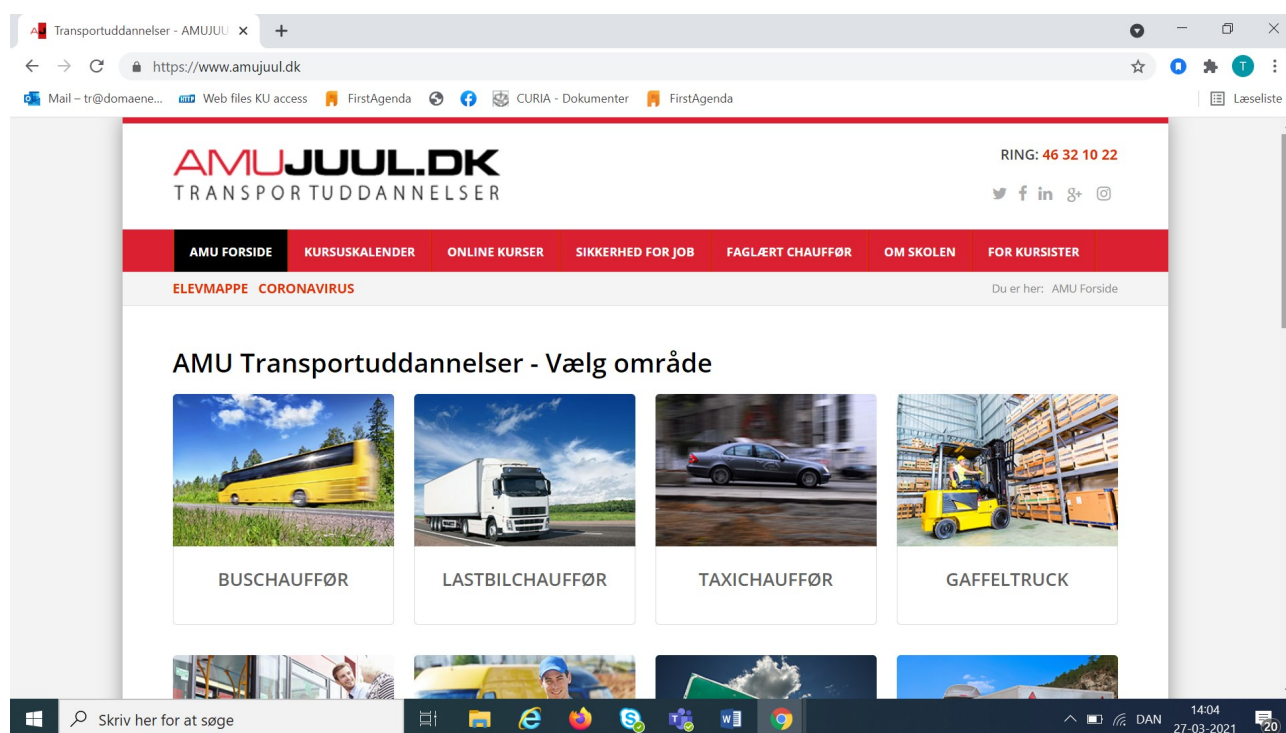
D2007-0795 (WIPO Oct. 12, 2007) ("The Panel does not regard the use of a privacy service as evidence in itself of bad faith.")

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af "Witness Statement from JUUL Labs, Inc." udarbejdet til brug for denne verserende sag for Klagenævnet for Domænenavne.

Bilag B er skærmprent fra EUIPO's database "eSearch", hvorefter fremgår, at JUUL Labs, Inc. den 26. februar 2020 fik registreret ordmærket JUUL som EU-varemærke i klasserne 9, 16, 18 og 35.

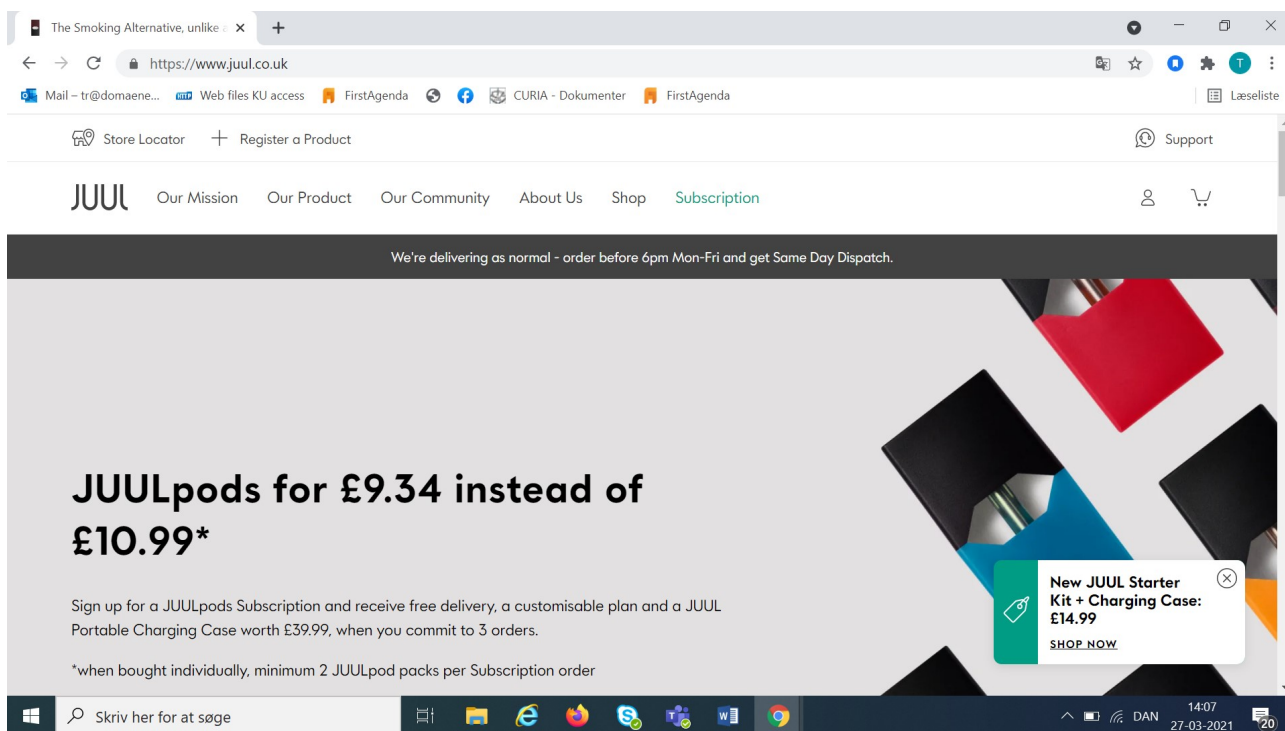
Bilag C er udskrift fra Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.dk), hvorefter fremgår, at der i 2021 er 3.739 personer i Danmark, som har efternavnet Juul.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "amujuul.dk" har sekretariatet den 27. marts. 2021 taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet "juul.dk" den 26. januar 2021 og igen den 27. marts 2021 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkom en hjemmeside med reelt indhold.

Ved opslag på Juul Labs, Inc.'s hjemmesider på domænenavnene "juul.es" og "juul.co.uk" har sekretariatet den 27. marts 2021 taget følgende kopier:



Sekretariatet har efter forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet "juul.dk" siden den 18. december 2018.

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet "juul.dk" siden indklagedes overtagelse af domænenavnet den 18. december 2018.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagede tilsyneladende driver virksomhed med handel med domænenavne,
- at indklagede ikke umiddelbart har nogen tilknytning til domænenavnet "juul.dk",
- at indklagede er registrant af over 35.000 domænenavne, som udbydes via navnet MarkMonitor,
- at navnet Juul har været forbundet med klageren igennem mere end 40 år,
- at klagerens ejer og dennes familie hedder Juul til efternavn, og
- at klageren tidligere har heddet Juul Gruppen og Juul Køreskole.

Indklagede har gjort gældende,

- at Juul Labs, Inc. er den reelle registrant af domænenavnet "juul.dk",
- at indklagede er angivet som registrant af domænenavnet "juul.dk" af sikkerhedsmæssige og forretningsmæssige årsager,
- at Juul Labs, Inc. har behørig adkomst til domænenavnet "juul.dk" i form af et registreret EU-varemærke, der dækker Danmark,
- at Juul Labs, Inc. anvender tilsvarende domænenavne i andre europæiske lande, hvor man har lanceret produkterne,
- at Juul Labs, Inc. har i sinde at anvende domænenavnet "juul.dk", når de lancerer i Danmark,
- at indklagede med registrering af domænenavnet "juul.dk" var først i tid i forhold til klager, der ikke har en bedre ret end Juul Labs, Inc.,
- at klageren ikke har en større interesse i domænenavnet "juul.dk" end indklagede, og
- at indklagede ikke ved overtagelse af domænenavnet "juul.dk" har handlet illoyalt eller på anden måde retsstridig over for klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "juul.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). 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 loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Klageren, der har selskabsnavnet AMU Juul A/S, markedsfører sig på hjemmesiden på domænenavnet ”amujuul.dk” under brug af forretningskendetegnet ”Amujuul.dk Transportuddannelser”. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klagerens ejer og dennes familie hedder Juul til efternavn, og at klageren tidligere har heddet Juul Gruppen og Juul Køreskole. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i tillige at kunne råde over domænenavnet ”juul.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”juul.dk” involverer, herunder indklagedes interesse.

Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”juul.dk” er registreret til brug for virksomheden Juul Labs, Inc. Det fremgår af sagens oplysninger, at Juul Labs, Inc. har fået registreret ordmærket JUUL som EU-varemærke i klasserne 9, 16, 18 og 35, jf. bilag B, samt at Juul Labs, Inc. har hjemmesider på de landespecifikke domænenavne ”juul.es” og ”juul.co.uk”. Indklagede har oplyst, at Juul Labs, Inc. har i sinde at anvende domænenavnet ”juul.dk”, når virksomheden påbegynder lanceringen af sine produkter i Danmark. Klagenævnet finder ingen grund til at betvivle indklagedes oplysninger, om at domænenavnet ”juul.dk” blev registreret af indklagede på vegne af og til brug for Juul Labs, Inc., jf. bilag A, der har adkomst til navnet Juul. På denne baggrund finder

klagenævnet, at indklagede fortsat har en reel interesse i på vegne af Juul Labs, Inc. at kunne disponere over domænenavnet ”juul.dk”.

Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”juul.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Det forhold, at domænenavnet ”juul.dk” ikke har været anvendt til en aktiv hjemmeside siden indklagedes overtagelse af domænenavnet den 18. december 2018, giver ikke grundlag for at fastslå, at indklagede skulle have handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.

Da der ikke under sagen i øvrigt er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”juul.dk” skulle være registreret eller opretholdt med et retsstridigt formål, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, AMU Juul A/S, medhold.

Dato: 12. maj 2021

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo