

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0115 og 2017-0116

Klager:

OFF-ROAD ApS
Sorøgade 6, 4.
2100 København Ø
Danmark

v/ advokat Malene Ellgaard Svedal

Indklagede:

BILCENTRET PEER GLAD A/S
Slagelsevej 121
4400 Kalundborg
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Afvisning/frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 14. juni 2017 med otte bilag (bilag 1-8), svarskrift af 6. juli 2017 med tre bilag (bilag A-C), replik af 15. august 2017 uden bilag og duplik af 4. september 2017 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”off-road.dk” er registreret den 13. december 2000.

Domænenavnet ”offroad.dk” er registreret den 21. november 2003.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet OFF-ROAD ApS (CVR-nummer 34474311) med startdato den 4. april 2012. Som binavn har selskabet registreret GADBOX ApS. Selskabet har til formål at yde rådgivning og projektarbejde indenfor mediebranchen og hermed beslægtet erhverv, og er registreret under branchekode ”702100 Public relations og kommunikation”.

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

”...

Off-Road startede op som enkeltmandsvirksomhed den 1. juli 2011. Den 4. april 2012 blev virksomheden omdannet til et ApS.

Formålet er rådgivning og projektarbejde indenfor mediebranchen og hermed beslægtet erhverv.

Udskrift fra CVR af 1. juni 2017 for Off-Road ApS vedlægges som bilag 1.

...

Indklagede er et aktieselskab, Bilcentret Peer Glad A/S, jf. vedlagte bilag 2 – udskrift fra CVR af 1. juni 2017 for Bilcentret Peer Glad A/S. Endvidere vedlægges udskrift fra Whois-databasen som bilag 3 og 4.

...

Bilcentret Peer Glad A/S har henholdsvis den 13. december 2000 og den 21. november 2003 registreret domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk”, jf. bilag 3 og 4. Ved søgning på de to domænenavne fremgår det, at de to domæner er inaktive, jf. bilag 5.

Off-Road blev den 1. juli 2011 startet op som en enkeltmandsvirksomhed, og efterfølgende omdannet til et ApS, den 4. april 2012. Således har klageren markedsført og positioneret sig med navnet ”Off-Road” kontinuerligt siden opstarten i juli 2011.

Navnet og konceptet ”Off-Road” refererer til den metode og tilgang, som klageren har til rådgivning, og dette har siden begyndelsen været en vigtig del af positioneringen i forhold til de etablerede, globale, reklame- og mediebureauer. Konceptet ”Off-Road” er således en del af klagerens DNA med direkte reference til, at klagerens tilgang er fleksibel, og hurtigt kan tilpasses markedets og kundens krav til rådgivning inden for medier- og markedsføring.

Klageren anvender i sin markedsføring betegnelsen ”Off-Road”, og klagerens kunder refererer til virksomheden som ”Off-Road” og ikke ”Off-Road Media”, jf. udskrift af klagerens hjemmeside fremlagt som bilag 6. Som en logisk konsekvens af, at både klageren og kunderne anvender ”Off-Road”, vil klager gerne aktivt anvende domænerne: ”off-road.dk” eller ”offroad.dk”.

Klageren har, som redegjort for ovenfor, et forretningskoncept, som indikerer, at der ageres hurtigt således, at kunderne kommer hurtigt i gang med den mediestrategi, som er valgt, hvorfor domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” naturligt ville understøtte dette koncept og klagerens forretningsfilosofi.

Den 14. marts 2016 tog klageren første gang kontakt til indklagede via e-mail, hvori klageren forespurgte på muligheden for en overdragelse af domænenavnet ”offroad.dk”. Indklagede tilkendegav, at der ikke var ønske om at afgive domænenavnet, jf. bilag 7.

Den 27. februar 2017 rettede klageren endnu engang henvendelse til indklagede vedrørende køb af domænenavnet "offroad.dk" og senere ligeledes domænenavnet "off-road.dk". Indklagede var villig til at sælge domænerne, "offroad.dk" og "off-road.dk", for kr. 50.000 ex moms pr. domænenavn, jf. bilag 8.

Af mailkorrespondancen fremgår det ligeledes, at indklagede aldrig har brugt de omtalte domænenavne aktivt, men blot opretholdt registreringerne, og ladet dem være passive med muligheden for at kunne bruge dem om nødvendigt, jf. side 2 i bilag 8. Trods forsøg på forhandlinger og kompromis fra klagerens side, herunder tilbud om at lave markedsføring for indklagede til en værdi af kr. 25.000, forlangte indklagede kr. 50.000 ex moms pr. domæne.

...

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at de to domænenavne, der siden registreringen i henholdsvis 2000 og 2003, har været passive i henholdsvis 17 og 14 år, forhindrer klageren i at registrere og anvende, de for klageren vigtige domænenavne, der er enslydende med klagerens selskabsnavn.

Indklagede har oplyst, at der ingen aktivitet er på de to domæner, jf. bilag 8, hvilket bekræftes af de to skærmpoint, som er vedlagt som bilag 5.

I bilag 8 udtrykte indklagede: "når www.offroad.dk ikke henviser i dag er det fordi at vi holder det standby", jf. side 4 i bilag 8.

Det faktum, at indklagede er indstillet på at sælge domænenavnene, strider med oplysningen om, at der er et, CITAT: "... oprigtigt ønske om at benytte domænet til kurser, online-magasiner, off-road-team-side, off road rejser", jf. side 2 i bilag 8.

Det faktum, at "off-road.dk" og "offroad.dk" ikke bruges aktivt – og aldrig har været brugt aktivt – hverken i markedsføring eller som domæner, forhindrer klager i at registrere og anvende de to domænenavne, som understøtter klagers forretningskoncept.

Som nævnt bliver klageren refereret til blandt kunder som "Off-Road" og ikke "off-road media", som det nuværende domæne henviser til. Ydermere er det ligeledes dette navn, som klageren anvender i sin markedsføring, herunder klagerens logo, jf. underskriften i de mails, som er afsendt fra klageren, jf. bilag 7 og 8. Derved er "Off-Road" et kendetegn ved klageren, jf. bilag 6.

Det strider mod god domænenavnsskik at registrere to domænenavne, "off-road.dk" og "offroad.dk", uden at anvende dem, hvorved klageren forhindres i at registrere domænenavnene, der understøtter klagerens markedsføring, forretningskendetegn og navn, jf. § 25, stk. 1, i lov om internetdomæner, hvorfor indklagede skal tilpligtes at overføre domænenavnene til klageren, jf. § 28, stk. 4, nr. 1, i lov om internetdomæner.

..."

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 1. juni 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag 2 er en udskrift af 1. juni 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende aktieselskabet BILCENTRET PEER GLAD A/S (CVR-nummer 18249871). Det fremgår af udskriften bl.a., at selskabets formål er handel, håndværk og investering, og at selskabet er registreret under branchekode "451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser".

Bilag 3 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet "off-road.dk".

Bilag 4 er ligeledes en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet "offroad.dk".

Bilag 5 er ifølge klageren to skærmpoint fra opslag den 2. maj 2017 på domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk".

Bilag 6 er ifølge klageren en række skærmpoint, som stammer fra hjemmesiden www.offroadmedia.dk.

Bilag 7 er kopi af en e-mailkorrespondance fra marts 2016 mellem klageren v/ Niels Viby Mogensen og indklagede v/ Brian de Voss om en eventuel overdragelse af domænenavnet "offroad.dk". Det fremgår af e-mailkorrespondancen, at klageren ønsker at overtage registreringen af domænenavnet "offroad.dk" og i den forbindelse fx vil kunne tilbyde nogle modydelse inden for digital markedsføring (adwords, SEO, Google Analytics eller lignende), hvis det har interesse. Endvidere fremgår, at indklagede svarer, at man ikke ønsker at afgive domænenavnet.

Bilag 8 er kopi af e-mailkorrespondance fra februar/marts 2017 mellem klageren v/ Sidsel Birch Andersen og Niels Viby Mogensen og indklagede v/ Jacob Glad om en eventuel overdragelse af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk". Af den pågældende e-mailkorrespondance fremgår, bl.a., at klageren er meget interesseret i at overtage registreringen af de to omtvistede domænenavne og at man er opmærksom på, at indklagede ikke pt. benytter domænenavnene. Det fremgår, at indklagede svarer, at man går med overvejelser om at skabe et "off road univers" med off road touring, off road rally, rejser og et online magasin, der tilsammen skal understøtte indklagedes aktiviteter inden for Land Rover-forretningen, men at indklagede er indstillet på at afstå domænenavnet "offroad.dk" for 50.000 kr. eksklusiv moms. Klageren tilbyder på den baggrund at bistå indklagede med en Google Adwords-kampagne til en værdi af 25.000 kr. mod at indklagede overdrager domænenavnet "offroad.dk" til klageren, hvilket indklagede meddeler ikke bliver aktuelt, da "vi selv [er] godt kørende på marketing med www.gladcreative.dk". Som et sidste tilbud inden klageren sender en klage til Klagenævnet for Domænenavne vedrørende indklagedes fremgangsmåde tilbyder klageren at betale indklagede 20.000 kr. i kontant honorar for en overdragelse af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk". Indklagede svarer klageren, at prisen fortsat er 50.000 kr. pr. domænenavn. Klageren meddeler herefter indklagede, at man vil bede sin advokat om at gå videre med sagen.

Ved opslag den 20. juni 2017 og fornyet opslag den 21. oktober 2017 på "off-road.dk" har sekretariatet taget følgende kopi:



Delt server

Dette er en delt server, som ejes og vedligeholdes af [Internet 123](#).

Når du ser denne side er det enten fordi du tilgår serveren direkte via dens IP-adresse, eller fordi du mangler at tilføje det domæne du tilgår den via som co-domæne på dit webhotel.

Shared server

This is a shared server, owned and maintained by [Internet 123](#).

When you see this page it means that either you are accessing the server directly via its IP, or you have not added the domain you are attempting to access as a co-domain on your hosting account.

Ved sekretariatets opslag den 20. juni 2017 og fornyet opslag den 21. oktober 2017 på ”offroad.dk” fremkom der ingen hjemmeside.

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”Bilcentret Peer Glad er etableret i 1972 med salg af biler. I 1973 blev virksomheden autoriseret Land Rover forhandler. I dag er vi Skandinaviens største Land Rover partner. Vi er således gennem 44 år kendt som forhandler og reparatør af off-road køretøjer.

I denne forbindelse har vi en lang række aktiviteter. Vi tilbyder eksisterende og potentielt kommende kunder off-road kørekurser og off-road events gennem landroverrxperience.dk ligesom vi med specialfremstillet Land Rover deltager i off-road ørkenrally til Dakar. I denne forbindelse har vi etableret hjemmesiden challengeyourself.dk, hvor Team Glad kan følges på bloggen. Efter endt rally udføres foredragsvirksomhed om turen.

Det er hensigten at samle ovennævnte aktiviteter under domænerne ”off-road.dk” og ”offroad.dk” Denne hensigt fremgår af vores strategiforløb for 2017 (bilag B), hvor offroad og offroad kørekurser, oplevelser mv. fremgår under Brand.

...

Vi registrerede domænerne ”off-road.dk” og ”offroad.dk” i henholdsvis 2000 og 2003. Vi har registreret en lang række andre domænenavne (bilag C), som vi tager i brug efterhånden som det passer ind i vores virksomheds strategi.

Som nævnt er det planlagt i vores strategiforløb, at samle aktiviteterne, kurser, oplevelser, rally-aktiviteter, foredragsvirksomhed mv., under domænerne "off-road.dk" og "offroad.dk".

Klager etablerede sin virksomhed i 2011 og havde således ved etableringen rig mulighed for at konstatere, at domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" allerede var registreret til Bilcentret Peer Glad A/S. Så meget desto mere som klager bl.a. rådgiver andre om digitale medier og platforme.

Det er derfor vores opfattelse, at vores registrering af "off-road.dk" og "offroad.dk" og fastholdelse heraf, ikke er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

..."

Som bilag A har indklagede fremlagt en udskrift af 5. juli 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagedes virksomhed.

Bilag B er ifølge indklagede kopi af indklagedes strategiforløb, der handler om at samle aktiviteterne kurser, oplevelser, rally mv. under domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk".

Bilag C er ifølge indklagede en oversigt over andre domænenavne, som indklagede er registrant af under ".dk"-internetdomænet.

I replikken har klageren bl.a. anført følgende:

"Det faktum, at indklagede var indstillet på at sælge begge domænenavne i marts 2017 stemmer ikke overens med, at indklagede har fremlagt strategiforløb for 2017, hvor det er hensigten at anvende "offroad" og "off-road".

Klageren har etableret sin virksomhed i 2011, og kunne på daværende tidspunkt konstatere, at de to domænenavne "offroad" og "off-road" var registreret, men at begge domænenavne var inaktive og i øvrigt registreret i en anden branche. På daværende tidspunkt havde begge domænenavne været inaktive i hhv. 11 og 8 år.

Klageren anvender aktivt "offroad" og "off-road" i sit forretningskoncept, og forretningens brand, som er oparbejdet over de senest 6 år indenfor mediebranchen, hvilket blev dokumenteret med bilag 6.

På baggrund af ovenstående gøres det gældende

at klageren har oparbejdet et forretningskoncept og et brand i forhold til domænenavnet "offroad" og "off-road", der nyder beskyttelse iht. lov om internetdomæners generalklausul i § 25, da indklagede ikke har dokumenteret at "offroad" eller "off-road" anvendes i forretningens markedsføring eller branding.

at indklagedes registrering af domænenavnene "offroad" og "off-road" ikke er forbundet med retten til at sælge off-road biler og afholde off road arrangementer. Indklagede har ikke dokumenteret at indklagede har oparbejdet et brand vedrørende navnet "offroad" eller "off-road".

- at *"off-road" er et generisk udtryk i bilbranchen, og alle bilforhandlere, der sælger biler af typen, der kan køre off-road, har ret til at bruge udtrykket "off-road", for at fortælle kunderne hvilken type bil, der er tale om.*
- at *Indklagede var indstillet på at sælge domænenavnet: www.offroad.dk den 28. februar 2017 for kr. 50.000 ex moms, jf. side 4 i bilag 8. Begge domænenavne var indklagede villig til at sælge for kr. 50.000 ex moms pr. domænenavn den 2. maj 2017, side 2 i bilag 8, hvilket må betyde, at domænenavnene ikke har en afgørende betydning for indklagedes forretning, herunder den fremlagte strategi fra januar 2017, jf. side 2 i bilag 8, e-mail af 2. maj 2017.*
- at *klageren har bevidst oparbejdet et brand indenfor mediebranchen, hvor klageren som en "lille" spiller over for de "store" mediehuse, har markedsført sig på at være "off-road" – altså et mediebureau som tør "kører af vejen", jf. side 6 i bilag 6 CITAT: "OM OFF-ROAD: Også navnet OFF-ROAD symboliserer, at der er tale om et bureau som både tør og kan afvige fra traditionelle arbejdsmetoder".*
- at *indklagede, som i sit svarskrift af 6. juli 2017 afviser at overdrage domænenavnene til klager, dermed forhindrer klageren i at gennemføre sit brand, og dermed opnå fuld værdi af sin forretning, hvilket er i strid med god domænenavnskik henset til at indklagede ikke aktivt anvender domænenavnene i sin forretning eller som brand."*

I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:

"...

Det er korrekt, at vi, som anført af klager, i foråret 2017 på forespørgsel fra klager tilbød at sælge domænenavne for 50.000 kr. pr. styk. Det skyldes naturligvis, at alt i vores forretning i princippet er til salg. Det skal understreges, at domænenavnene ikke er udbudt til salg og ej heller registreret med henblik herpå.

Imidlertid betød henvendelsen, at vi tog vores tanker om anvendelse af domænenavne op til ny overovervejelse, som har ført til, at tanker om fremtidig benyttelse er blevet fremmet.

Videre skal vi anføre, at klager, der som mediebureau må antages at have særlig indsigt i brug af domænenavne, ved etableringen i 2011 havde rig mulighed for at konstatere, at vil allerede havde registreret domænenavnene.

Da vi således ikke har anvendt domænenavnene illoyalt eller på anden måde retsstridigt i forhold til klager, og idet vi har været først i tid, fastholder vi den i svarskriftet nedlagte påstand om frifindelse."

Ved opslag den 21. oktober 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk". I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (BPGA1-DK) er anført som registrant af 29 domænenavne udover de omtvistede domænenavne under ".dk"-internetdomænet. Det drejer sig således om følgende domænenavne:

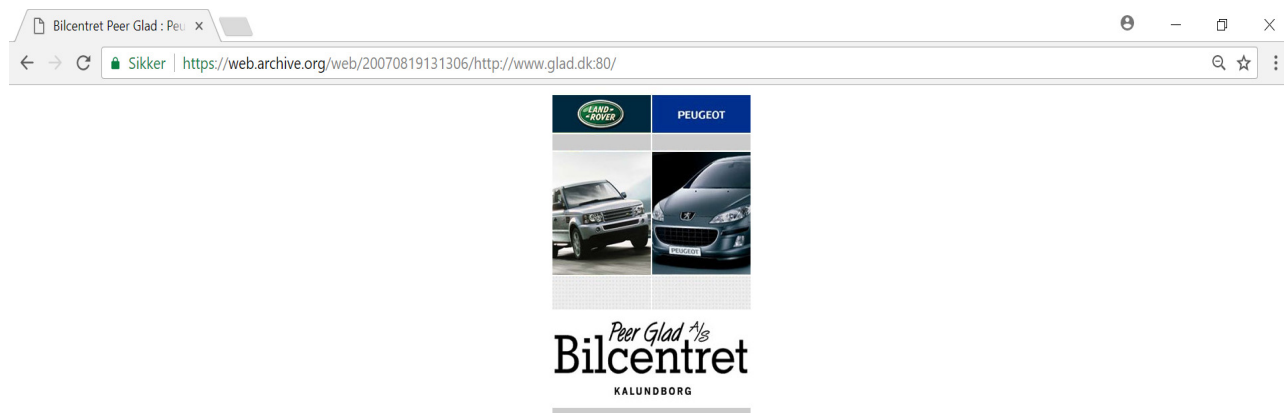
bilerpaahavnen.dk
bilerpåhavnen.dk
challengeyourself.dk
exmoortrim.dk
frederikglad.dk
freelander.dk
gladbilpleje.dk
gladleasing.dk
gladoplevelse.dk
gladservice.dk

gladshop.dk
gladtrailer.dk
gladtrailers.dk
gladwebshop.dk
hybridlandrover.dk
jacobglad.dk
kalundbilbyen.dk
land-rover.dk
landrovergear.dk
landroverhybrid.dk

mikkelglad.dk
newdefender.dk
newdiscovery5.dk
nicolaiglad.dk
nicolajglad.dk
nikolaiglad.dk
nikolajglad.dk
nyrangerover.dk
sofiaglad.dk

Sekretariatet har ved opslag den 21. oktober 2017 på de første 10 af de ovennævnte domænenavne konstateret, at der i ingen tilfælde fremkom en aktiv hjemmeside, idet der imidlertid ved opslag på et enkelt af de pågældende domænenavne ("gladleasing.dk") fremgik følgende tekst: "Serveren "gladleasing.dk" beder om dit brugernavn og din adgangskode. Serveren rapporterer, at den er fra ELOTEL. Denne side kræver adgang".

Sekretariatet har ved opslag den 21. oktober 2017 på "off-road.dk" i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at hjemmesiden ikke ses at være lagret. Ved et lignende opslag på "offroad.dk" har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt 12 gange siden indklagedes registrering af domænenavnet "offroad.dk" og frem til den 7. august 2007. Det fremgår heraf, at hjemmesiden i hvert fald periodevis har viderestillet til hjemmesiden www.glad.dk. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som senest lagret den 7. august 2007:



Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 21. oktober 2017 på "off road" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 435.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte to af søgeresultaterne henholdsvis klageren og indklagede. De resterende 46 søgeresultater omhandlede en række meget forskelligartede forhold, off-road udstyr, kulturfestivaler i bl.a. Herning og Skive Kommune, naturoplevelser, cykler, motorcykler, triathlon og camping.

Ved en lignende søgning i Google på "offroad" den 21. oktober 2017 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 422.000. Af de første 50 søgeresultaterne vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet i overvejende grad motorcykler og tilbehør hertil. Endvidere vedrørte søgeresultaterne bl.a. løbetræning, naturoplevelser og biler, herunder biler af mærket Land Rover.

Ved opslag den 21. oktober 2017 på hjemmesiden www.sedo.com har sekretariatet ikke kunnet konstatere, at domænenavnene "off-road.dk" eller "offroad.dk" udbydes eller har været udbudt til salg eller udlejning.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren startede op som en enkeltmandsvirksomhed under navnet Off-Road den 1. juli 2011,
- at klagerens enkeltmandsvirksomhed den 4. april 2012 blev omdannet til et anpartsselskab under navnet OFF-ROAD ApS,
- at klageren således kontinuerligt siden opstarten i juli 2011 har markedsført og positioneret sig med navnet "Off-Road",
- at formålet med klagerens virksomhed er rådgivning og projektarbejde inden for mediebranchen og hermed beslægtet erhverv,
- at navnet "Off-Road" refererer til den fleksible metode og tilgang, som har klageren til den rådgivning der ydes inden for rammerne af virksomheden,
- at klageren ønsker at kunne gøre brug af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" i forbindelse med sin virksomhed,
- at de pågældende domænenavne således naturligt vil understøtte klagerens forretningskoncept, ligesom domænenavnene er identiske med klagerens selskabsnavn,
- at klageren derfor i marts 2016 første gang tog kontakt til indklagede via e-mail med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet "offroad.dk",
- at indklagede i den forbindelse tilkendegav over for klageren, at man ikke ønskede at overdrage domænenavnet "offroad.dk",
- at klageren i februar 2017 igen rettede henvendelse til indklagede med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk",
- at indklagede på daværende tidspunkt var villig til at sælge domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" for 50.000 eksklusiv moms pr. domænenavn,
- at dette underbygges af den e-mailkorrespondance mellem klageren og indklagede, som klageren har fremlagt i sagen, jf. således bilag 7 og 8,
- at indklagede aldrig har gjort brug af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk", der dermed har været passive i henholdsvis 17 og 14 år,
- at indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" ikke stemmer med åbenheden i forhold til at sælge domænenavnene,

- at det heller stemmer overens med det strategiforløb for domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk”, som indklagede har fremlagt over for klagenævnet,
- at det tværtimod tyder på, at indklagede ikke har nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk”,
- at det efter klagerens opfattelse strider imod domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, at indklagede har registreret de to domænenavne uden at benytte dem, og
- at domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede er etableret i 1972 og beskæftiger sig med salg af biler,
- at indklagede i 1973 blev autoriseret som Land Rover forhandler og i dag er Skandinaviens største Land Rover partner,
- at indklagede således gennem 44 år er kendt som forhandler og reparatør af off-road køretøjer,
- at indklagede registrerede domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” i 2000 og 2003,
- at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne, som indklagede tager i brug efterhånden som det passer ind i virksomhedens strategi,
- at indklagede har en lang række aktiviteter, bl.a. tilbyder indklagede eksisterende og potentielle kunder off-road kørekurser og off-road events, herunder ørkenrally til Dakar,
- at indklagede i den forbindelse har etableret hjemmesiden www.challengeyourself.dk, hvor Team Glad kan følges på bloggen,
- at det indklagedes hensigt fremover at samle de nævnte aktiviteter under domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk”,
- at denne hensigt om brug af de to omtvistede domænenavne kommer til udtryk i bl.a. indklagedes strategiforløb for 2017,
- at det er korrekt, at indklagede i foråret 2017 på forespørgsel fra klageren tilbød at sælge domænenavnene for 50.000 kr. pr. styk,
- at det skyldes, at alt i indklagedes forretning i princippet er til salg, men at domænenavnene ikke har været udbudt til salg og heller ikke registreret med henblik herpå,
- at henvendelsen fra klageren førte til, at indklagede tog sine tanker om anvendelse af domænenavnene op til ny overvejelse, der har betydet at planerne for brug er blevet fremmet,
- at klageren først etablerede sin virksomhed i 2011 og derfor havde rig mulighed for at konstatere, at domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” allerede var registreret af indklagede,
- at dette gælder så meget desto mere fordi klageren bl.a. rådgiver om digitale medier og platforme,
- at indklagedes registrering af domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” således ikke strider imod § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og
- at domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), om forbud mod registrering og opretholdelse af domænenavne alene med henblik på videresalg eller udlejning. 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 bl.a.:

”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.”

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at antage at indklagede alene har registreret eller opretholder registreringen af domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” med henblik på videresalg, uanset at indklagede efter klagerens fornyede henvendelse om en mulig overdragelse af domænenavnene tilbød at afstå disse for et beløb på 50.000 kr. eksklusiv moms pr. stk. Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at indklagede har en reel interesse i at råde over domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” i forbindelse med sin virksomhed.

Klagenævnet finder det herefter ikke godtgjort, at indklagedes fortsatte registrering af domænenavnene ”off-road.dk” og ”offroad.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2.

Selv om nævnet dermed ikke efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, tk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af de omtvistede domænenavne pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. 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 har efter det oplyste siden 4. april 2012 drevet virksomhed i anpartsselskabsform med rådgivning og projektarbejde inden for mediebranchen under navnet OFF-ROAD ApS. Klageren har anført, at selskabsnavnet er en reference til den fleksible metode og tilgang, som klageren har til den rådgivning som ydes. Endvidere har klageren anført, at klageren ønsker at gøre brug af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" i forbindelse med sin virksomhed, da de pågældende domænenavne er identiske med klagerens selskabsnavn og samtidig vil understøtte klagerens forretningskoncept.

Klagenævnet lægger på den baggrund til grund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk".

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" består af det almindelige engelske ord "off-road", der kan oversættes til terrængående eller lignende. Det må endvidere indgå i denne interesseafvejning, at domænenavnenes signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter.

Indklagede har som nævnt over for klagenævnet anført, at indklagede er autoriseret forhandler af biler af mærket Land Rover og at indklagede i den forbindelse organiserer en lang række aktiviteter, som er rettet mod eksisterende og potentielle kunder, herunder off-road kørekurser, off-road events såsom ørken rally og foredragsvirksomhed. Desuden har indklagede anført, at indklagede har planer om at samle alle disse aktiviteter under domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" og at planerne er blevet fremmet som følge af henvendelserne fra klageren om overdragelse af domænenavnene.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at indklagede ikke benytter domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" på en aktiv måde og i hvert fald heller ikke har gjort det i en længere årrække. Indklagede har imidlertid anført, at indklagede påtænker at anvende domænenavnene på en måde, som afspejler domænenavnenes signalværdi. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger herom.

Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnene "off-road.dk" og "offroad.dk" skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade de omtvistede domænenavne registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, OFF-ROAD ApS, medhold.

Dato: 30. november 2017.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo