

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2023-0257

Klager:

BRDR. WEIBEL EL-TEKNIK ApS
Telefonvej 6
2860 Søborg
Danmark

v/advokat Christina Aagaard

Indklagede:

Weibel Sikring og Adgang ApS
Transformervej 29
2860 Søborg
Danmark

v/advokat Søren Vasegaard Andreasen

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Registreringen af domænenavnet ”weibelsikring.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. december 2023 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift af 18. januar 2024 uden bilag, replik af 12. februar 2024 uden bilag samt duplik af 28. februar 2024 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”weibelsikring.dk” er registreret den 17. august 2022.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

” Ad. Forrige sager og varemærke

Det kan indledningsvist nævnes, at nærværende sag ikke er den eneste mellem Brdr. Weibel og Weibel Gruppen. Dette er relevant da Patent og Varemærkestyrelsen tidligere har afsagt en afgørelse, der har betydning for nærværende sag.

Efter et længere sagsforløb afsagde Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af den 28. september 2023, hvor det blev afgjort at Brdr. Weibel retmæssigt kunne gøre krav på varemærket Weibel, jf. bilag 1 afgørelse om varemærke.

Afgørelsen illustrerer Brdr. Weibels fortrinsret til markedsforetagender der relaterer sig til varemærket Weibel. Denne ret ophæver naturligvis ikke andre virksomheders eksistensberettigelse, såfremt de eks. tidligere har drevet virksomhed i eget navn, der tilsyneladende måtte være Weibel. Men Brdr. Weibels ret til varemærket Weibel sætter nogle begrænsninger for hvorledes andre virksomheder fremadrettet måtte agere på markedet.

Derfor er Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af den 28. september 2023 relevant for nærværende sag.

Ad. Blokering af forretningsudøvelse

Årsagen til, at det i påstanden nævnte domænenavn bør overdrages til Brdr. Weibel er, at Weibel gruppen har registreret domænenavnet i ond tro, som et led i at forsøge at blokere Brdr. Weibel fra at udvide deres virksomhedsudøvelse.

Af dags dato sender domænenavnet www.weibelsikring.dk blot trafikken videre til www.weibel-soa.dk.

Da denne registrering udelukkende kan ses at udgøre et forsøg på at begrænse Brdr. Weibels virksomhedsudøvelse, idet registreringen ikke, eller for ét af domænenavne kun indtil for nyligt, tjener et erhvervmæssigt formål for virksomheden, ses den at krænke Brdr. Weibels ret til varemærket Weibel.

Registreringen af domænenavne der ikke benyttes, eller først for nyligt er blevet taget i brug, ses at være i strid med god markedsføringsetik jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Registreringen kan også mere konkret betragtes som værende i strid med god domænenavnsskik, som er omfattet af domænelovens § 25, stk. 1.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af afgørelse af 28. september 2023 fra Patent- og Varemærkestyrelsen i indsigelsessagen mod registreringen af ordmærket WEIBEL, hvori begæringen om ophævelse af varemærket ikke tages til følge. I sin afgørelse anfører Patent- og Varemærkestyrelsen, at varemærket WEIBEL har fornødent særpræg, ikke er vildledende, ikke krænker virksomhedsnavnet Weibel Installations A/S, og at varemærkeindehaveren ikke var i ond tro ved ansøgning om registrering af varemærket.

Bilag 2 er udskrift fra hjemmesiden ”proff” med virksomhedsoplysninger om klageren.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

”Domænet ”Weibelsikring.dk”. har været registreret af indklagede siden den 17. august 2022. Registranten er selskabet Weibel Sikring og adgang ApS, som er stiftet 22. marts 2021, og et datterselskab til Weibel Gruppen Danmark ApS, som bl.a. ejer Weibel Installation A/S, som blev stiftet den 6. april 1998 og driver virksomhed indenfor el-installationer.

Det bestrides, at domænet benyttes i ond tro. Indklagedes oprettelse af domænet ”Weibelsikring.dk” er sket med henblik på sikring af indklagedes aktiviteter og interesser idet indklagede har drevet virksomhed under navnet ”Weibel” siden 1998. Dertil bemærkes, at indklagede har selskabsnavnet Weibel Sikring og Adgang ApS lovligt registreret og kan dermed også lovligt benytte domænet Weibelsikring.dk.”

I replikken er bl.a. anført følgende:

”Den i klageskriftet fremsatte sagsfremstilling fastholdes i enhver henseende ligeledes fastholdes de allerede fremsatte anbringender.

Henset til modpartens svarskrift, skal det anføres at denne sag og domænet som sagen omhandler, er adskilleligt fra Weibel Installation, som ikke er ejer af domænenavnet eller part i sagen.

Henset til den manglende brug af domænenavnet, weibelsikring.dk, er det åbenbart at registreringen og det fortsatte ejerskab af domænet er i strid med god domæneskik, som ikke blot skal overholdes ved registrering. Da god domænenavnsskik skal overholdes på ethvert givent tidspunkt, er ikke blot den manglende brug i strid med god domænenavnsskik men også det forhold at de strider mod klagers varemærke jf. sagens bilag 1.

Ejerskabet og erhvervelsen af Weibel Installation, med det dertilhørende domænenavn, er ikke et forhold som tillader eller berettiger registrering og brug af lignende domænenavne i strid med det gyldigt registrerede varemærke.

Det er i Patent – og Varemærkestyrelsens afgørelse fastslået, at varemærket eksisterer og at det forhold at en tidligere oprettet virksomhed, har et lignende navn ikke er til hinder for varemærkets eksistens. På baggrund af dette forhold, skal klager ikke tåle at indklagede registrere og ihænde have domænenavnet Weibelsikring.dk, da dette er i strid med varemærket.

...

Indklagedes brug og ejerskab af domænenavnet, udgør en krænkelse af klagers varemærkerettighed jf. U.2000.2300SH

Der kan ske overdragelse af domænenavne der er i strid med varemærkerettigheder jf. U.2014.3658H.

Foruden ovenstående begrundelse for overførsel af domænenavnet, i overensstemmelse med varemærkerettigheden, skal U.2007.1857H, føres som grundlag for at den manglende erhvervsmæssige anvendelse af domænenavnet skal medføre, at domænenavnet overdrages til klager.”

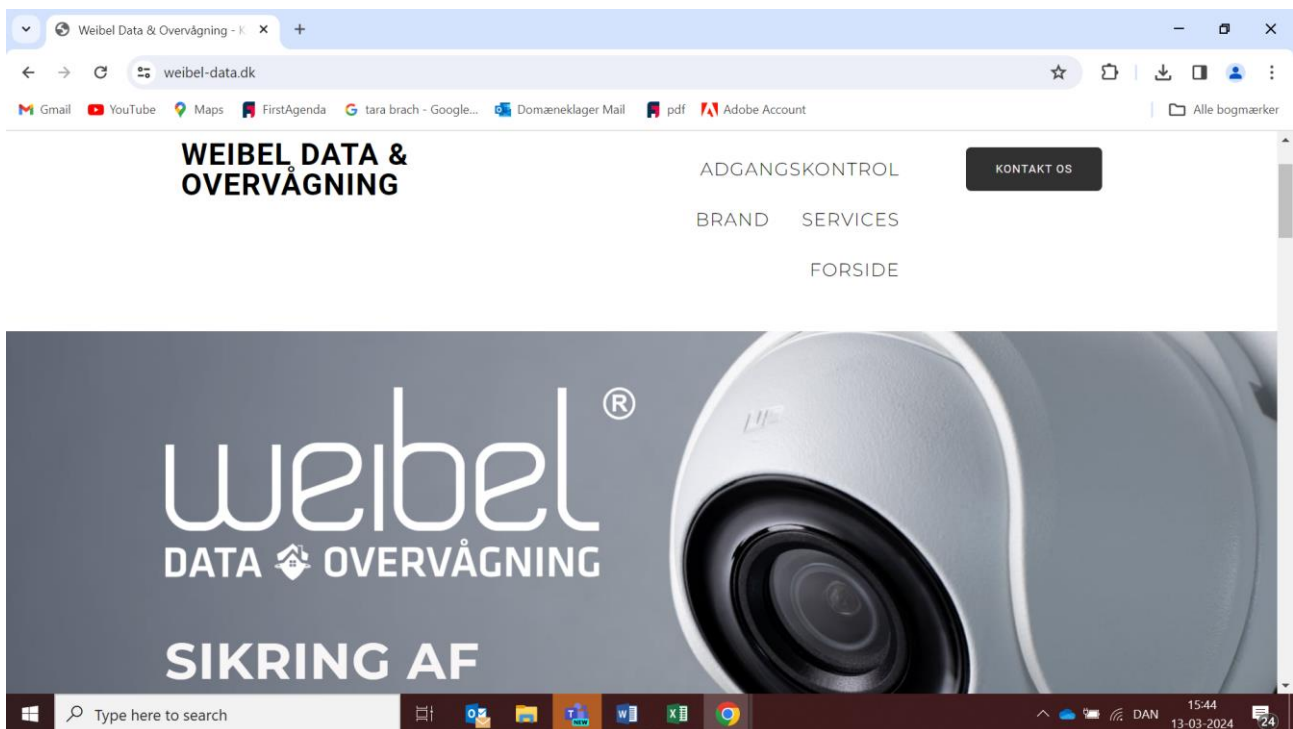
I duplikken er bl.a. anført følgende:

”Klagers påstand om, at domænet ikke er i brug, bestrides. Samtidig bestrides det, at registreringen samt benyttelsen af domænet er i strid med god domæneskik.

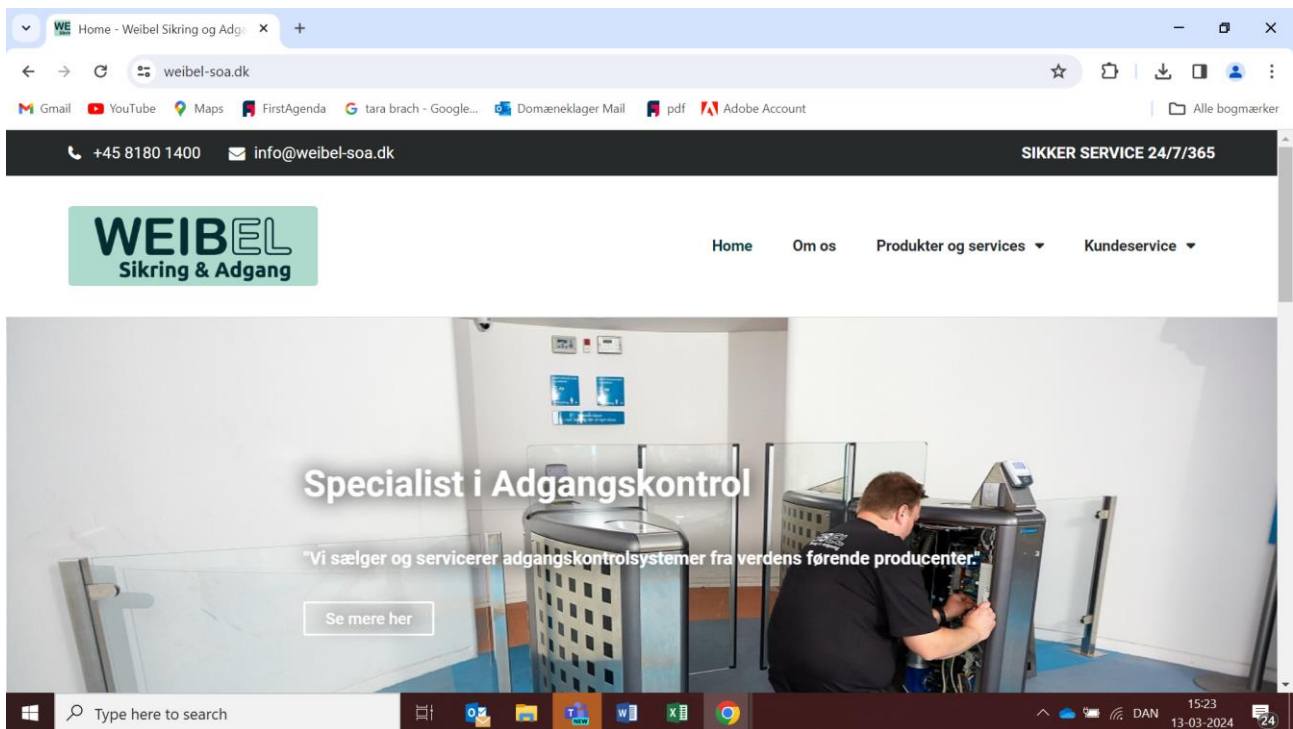
Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede igennem Weibel Gruppen Danmark ApS har drevet virksomheden siden 1998 og benyttet ordet “Weibel” i sit firmanavn og markedsføring siden 1998. Hertil gøres særligt opmærksom på, at indklagede dermed har benyttet ordet “Weibel” længe før klager.

Det fastholdes således, at indklagedes brug af domænet er i overensstemmelse med loven om internetdomæner.”

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”weibel-data.dk” har sekretariatet den 13. marts 2024 taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet ”weibelsikring.dk” den 2. januar 2024 og igen den 13. marts 2024 blev viderestillet til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”weibel-soa.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopi:



Sekretariatet har ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside konstateret, at klageren den 27. januar 2016 fik registreret ordmærket WEIBEL for følgende varer og tjenesteydelser:

”09: videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cder, dvd'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.

11: apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, madlavning, køling, tørring, ventilation og vandforsyning, samt til sanitære formål.

37: byggevirkksomhed; reparation af el-installationer; reparation af tele- og datakommunikationsudstyr; installation af tele- og datakommunikationsudstyr; installation af el-kabler og elektrisk drevne maskiner og apparater.

38: telekommunikationsvirksomhed.

42: videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software.”

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede den 6. januar 2023 fik registreret binavnet Weibel Sikring ApS.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren har fået registreret varemærket WEIBEL,
- at indklagede har været i ond tro ved at registrere domænenavnet "weibelsikring.dk" uden efterfølgende anvendelse af det, idet indklagede herved forsøger at blokere klageren fra at udvide sin virksomhedsudøvelse,
- at domænenavnet "weibelsikring.dk" viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet "weibel-soa.dk",
- at indklagedes registrering af domænenavnet "weibelsikring.dk" udgør en krænkelse af klagerens varemærkeret,
- at indklagedes registrering af domænenavnet "weibelsikring.dk" er i strid med god markedsføringssskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, og
- at indklagedes registrering af domænenavnet "weibelsikring.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænenavnslovens § 25, stk. 1.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede gennem Weibel Gruppen Danmark ApS har drevet virksomhed siden 1998,
- at indklagede har benyttet ordet "Weibel" i sit firmanavn og markedsføring siden 1998,
- at indklagede i sin forretning har benyttet ordet "Weibel" i en længere periode end klageren,
- at indklagede har selskabsnavnet Weibel Sikring og Adgang ApS og dermed også lovligt kan benytte domænenavnet "weibelsikring.dk",
- at indklagede ikke har registreret domænenavnet "weibelsikring.dk" i ond tro, og
- at indklagede ikke har registreret og brugt domænenavnet "weibelsikring.dk" på en måde, som er i strid med domæneloven, herunder god domænenavnsskik.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes anvendelse af domænenavnet "weibelsikring.dk" er i strid med klagerens varemærkeret.

Klageren fik den 27. januar 2016 registreret ordmærket WEIBEL for følgende varer og tjenesteydelser:

"09: videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cder, dvder og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede

apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.

11: apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, madlavning, køling, tørring, ventilation og vandforsyning, samt til sanitære formål.

37: byggevirksomhed; reparation af el-installationer; reparation af tele- og datakommunikationsudstyr; installation af tele- og datakommunikationsudstyr; installation af el-kabler og elektrisk drevne maskiner og apparater.

38: telekommunikationsvirksomhed.

42: videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software.”

Klageren kan derfor forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke som anført i varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, der har følgende ordlyd:

”Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når

1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet,

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket”

Domænenavnet ”weibelsikring.dk” består af en sammenstilling af klagerens registrerede varemærke WEIBEL og den almindelige betegnelse ”sikring”, der er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som både klageren og indklagede udbyder. Domænenavnet ”weibelsikring.dk” viderestiller til indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”weibel-soa.dk”, hvorfra der udbydes varer og tjenesteydelser af samme art, som udbydes af klageren, og som klagerens varemærke er registreret for. Den pågældende brug af domænenavnet ”weibelsikring.dk” er derfor egnet til at skabe forveksling med klageren.

I Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. september 2023 om indklagedes indsigelse mod klagerens registrering af varemærket WEIBEL er det lagt til grund, at indklagede havde registreret og anvendt virksomhedsnavnet WEIBEL INSTALLATION A/S forud for klagerens ansøgning om registrering af ordmærket WEIBEL, som blev ansøgt den 23. juni 2015. Styrelsen fandt endvidere, at indklagede i indsigelsessagen ikke havde fremsendt tilstrækkeligt med materiale, der kunne dokumentere, at virksomhedsnavnet WEIBEL INSTALLATION A/S havde mere end lokalt afgrænset karakter, idet størstedelen af de fremsendte fakturaer og tilbud var begrænset til byerne Gladsaxe, Søborg og Bagsværd. Styrelsen fandt endvidere, at da indklagede ikke havde løftet

bevisbyrden for at have stiftet en kendetegnret til betegnelsen WEIBEL som virksomhedsnavn, som nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 4, forud for klagerens ansøgning om registrering af varemærket, havde klageren en berettiget forventning om at have ejerskabet til varemærket WEIBEL, og at klageren dermed ikke havde været i ond tro ved ansøgning om registrering af varemærket.

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede siden 1999 har anvendt betegnelsen WEIBEL INSTALLATION A/S som selskabsnavn og lokalt afgrænset kendetegnret. Klagerens efterfølgende registrering af varemærket WEIBEL for samme typer af varer og tjenesteydelser kan ikke afskære indklagede fra fortsat at anvende betegnelsen WEIBEL INSTALLATION A/S som selskabsnavn og lokalt afgrænset kendetegnret.

Klageren fik registreret binavnet Weibel Sikring ApS den 6. januar 2023 ca. fire måneder efter, at indklagede den 15. september 2022 gjorde indsigelser mod klagerens registrering af varemærket WEIBEL. Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse i indsigelsessagen den 28. september 2023. Klagenævnet finder det naturligt, at klageren ikke har anfægtet registreringen og brugen af binavnet Weibel Sikring ApS samt indklagedes registrering af domænenavnet "weibelsikring.dk", mens indsigelsessagen for Patent- og Varemærkestyrelsen verserede. Klagenævnet finder således ikke, at klageren ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre registreringen og brugen af selskabsnavnet Weibel Sikring ApS samt domænenavnet "weibelsikring.dk".

Da den pågældende brug af domænenavnet "weibelsikring.dk" er egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, udgør den dermed en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til varemærket WEIBEL, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet "weibelsikring.dk".

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 "weibelsikring.dk" skal overføres til klageren, BRDR. WEIBEL EL-TEKNIK ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 16. maj 2024.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo