

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2016-0126**

## **Klager:**

Intek Nordic Lubricants ApS  
Industriparken 2 B  
6360 Tinglev

## **Indklagede:**

Delticom AG  
Bruehlstr. 11-13  
30169 Hannover  
Tyskland

v/ advokat Nicole Schünemann-Føh

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”olie-shop.dk” til klageren.

### Indklagedes påstand

Frifindelse.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. oktober 2016 med fem bilag (bilag 1-5), svarskrift af 4. november 2016 med ét bilag (bilag A), replik af 28. november 2016 med ét bilag (bilag 6), duplik af 13. januar 2017 uden bilag, indklagedes processkrift A af 31. januar 2017 med to bilag (bilag B-C) og klagerens processkrift I af 9. marts 2017 med ét bilag (bilag 7).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnet ”olie-shop.dk” er registreret den 11. maj 2015.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er anført følgende blandt andet:

*”Det omtvistede domæne olie-shop.dk påtænkes anvendt til at pege på [www.oilshop.dk](http://www.oilshop.dk)*

*Intek Nordic Lubricants Ap S er en erhvervsdrivende virksomhed, grundlagt 25-02-2011 og er en handelsvirksomhed registreret under branchekoden 453200, vi handler med olie produkter, autoplejemidler og diverse rengøringsmidler til såvel private som erhverv.*

*Vi har anvendt domænenavnet [www.oilshop.dk](http://www.oilshop.dk) siden 13 juli 2006, domænet er overdraget fra mit personligt ejede firma Intek v/jes Christian Clausen til vort ApS (Selskab). OilShop.dk har været markedsført siden 2006 og er derfor et velkendt og velrenommeret navn og domænenavn.*

*At klageren har haft registreringen siden 2006 og indklagede først har registreret domænet olie-shop.dk i 2015.*

*At anklagedes domænenavn olie-shop.dk åbenlyst forveksles med klagerens domænenavne oilshop.dk og oil-shop.dk.*

*At indklagedes anvendelse af domænenavnet olie-shop.dk strider mod god domænenavnsskik, idet det forvirrer forbrugerne.*

*Vi mener at der foreligger en væsentlig lighed mellem domænenavnene, olie-shop er for os blot en oversættelse af vort domæne oilshop, samt at de produkter der sælges på begge hjemmesider.*

*Vi mener at indklagede bevidst har valt domænenavnet [www.oilshop.dk](http://www.oilshop.dk) (registreret 11-05-2015) for at lukrere på vort mange årige anvendte domæne [www.oilshop.dk](http://www.oilshop.dk) og omtalenavn olie shop. Indklagede sælger samme og lignende produkter på deres hjemmeside. Vi oplever at der til forvirring hos forbrugeren sker forveksling, vi bliver kontaktet 2 – 3 gange om ugen med henvendelse omkring levering, returneringer og tekniske spørgsmål som relaterer til indklagedes hjemmeside. (eksempel kan ses i bilag A4.*

*At oilshop.dk ofte i omtale hos forbrugerne kaldes olie shop*

*At klageren og indklagede handler med samme eller sammenfaldende produkter.*

...

*Domænelovens § 25 stk. 1, som fremstår, at registranter ikke må registrere eller anvende domænenavne i strid mod god domæneskik.*

*Markedsføringslovens § 18, som fastslår at erhvervsdrivende ikke må benytte kendetegn på en måde som er egnet til at fremkalde forveksling med andres. OilShop.dk er kendetegnet for vore internet virksomhed og kendt af forbrugerne under dette navn, - og det siden 2006.”*

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Bilag 2 er udateret skærmpoint fra domænenavnet ”olie-shop.dk”.

Bilag 3 er skærmpoint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”oilshop.dk”.

Bilag 5 og 6 er kopi af e-mail af 22. august 2016 til klageren, som bl.a. indeholder følgende tekst:

*”Hej Jeg tror at jeres side er blevet brugt af svindlere, jeg købte nogle produkter via en side der hed olie-shop.dk søndag. Da jeg troede at det var jeres. Siden var næsten magen til jeres, og i dag er den forsvundet.”*

I svarskriftet er anført følgende blandt andet:

*”The name [www.oilshop.dk](http://www.oilshop.dk) is neither protectable as a trademark nor as domain. The name oilshop.dk only describes a shop for a wide field of oil products without differentiating within these products.*

*But there is a difference in oil types. Engine oil is completely different from lamp oil or body oil. The word shop just describes that something can be bought. This means the word oil, shop and the combination of both words cannot be considered protectable since they are too generic and not distinctive. In other words oilshop.dk is only descriptive. It just describes the products that are sold.*

*Therefore, these words are not only protectable, furthermore they are not allowed to be protected. They have to be kept free to assure customers and competitors can still use those words in their everyday- and worklife in combination with oil without having to fear complaints from other market players. Oilshop.dk is not recognizable as a webpage that belongs to a specific manufacturer or seller. Neither is it a webpage that customers are associating to specific product with other than the product type oil.*

*At last there is no danger of confusing between [www.oilshop.dk](http://www.oilshop.dk) and [www.olie-shop.dk](http://www.olie-shop.dk), furthermore vice versa since the domains are already from their outer appearance very different. Olie is a 4 letter work, whereas oil just consists of 3 letters. Olie-shop.dk uses a dash to combine the words olie and shop. In [www.oilshop.dk](http://www.oilshop.dk) the words are written together. Furthermore both are not pronounced alike. Olie ends on a sounding vocal, Oil ends on a non-speak consonant. It is a settled case law of the european jurisdiction that – even if the meaning of the words oil and olie is the same – there is no danger of confusing between both words because of the aforementioned differences in sound and layout of the words (e.g. ECJ judgment from 09.03.2005, T 33/05). Especially since customers need a translation to find out olie and oil mean the same. This means the customers do not confuse olie-shop.dk with oilshop.dk”*

I replikken er anført følgende blandt andet:

*”Det er motorolie og andre smøremidler vi sælger, altså produkter som er sammenlignelige med indklagedes produkter. Vore produkter har ikke noget med hverken kropsolie eller lampeolie at gøre, som indklagede henviser til.*

*OilShop.dk har siden 2006 markedsført sine kvalitets motorolier og smøremidler på dette domæne, - og ordet OilShop er kendt og associeres på markedet som en velkendt olie shop med en høj grad af kundesupport.*

*At der ikke er skabt forvirring hos forbrugerne er ikke korrekt og vi har fået og får flere henvendelser af kunder som tror at olie-shop er vores shop (Bilag A1 Kundeudtalelse). De*

*fleste ringer dog til os vedr. forvirringen. Om et ord skrives med 3 eller 4 bogstaver er ikke afgørende, når betydningen er den samme. Om ordet er adskilt med en bindestreg eller ej, giver ingen ændring i betydningen af ordet, det er vel også derfor at indklagede har registreret både domænet [www.olie-shop.dk](http://www.olie-shop.dk) og [www.olishop.dk](http://www.olishop.dk)*

Engelsk og Dansk er to beslægtede germanske sprog og der er således ikke brug for en ordbog eller oversættelse for at forstå, at begreberne "Oil" og "Olie" har den samme denotation, især da konteksten er den samme. Anvendelsen er enten "Oil" eller "Olie" kan derfor skabe forvirring hos forbrugerne. Endvidere er olie-shop.dk en internet shop med et Dansk domæne der henvender sig til Danske forbrugere som lærer engelsk i en megen tidlig alder, hvilket også fremgår af Folkeskolens § 13 b, Stk. 3. Det kan derfor konkluderes, at der ikke er brug for hverken ordbog eller en oversættelse for at forstå at "Oil" og "Olie" betyder det samme.

*Konklusion:*

*Der er ikke tale om beskyttelse af navnet eller domænet [www.oilshop.dk](http://www.oilshop.dk), - men i henhold til Domænelovens § 25 stk. 1, må registranter ikke registrere eller anvende domænenavne i strid med god domæneskik, - dette er ikke overholdt.*

*Endvidere siger markedsføringsloven § 18, at erhvervsdrivende ikke må benytte kendetegn på en måde som er egnet til at fremkalde forveksling med andres. OilShop.dk er kendetegnet for vor internetvirksomhed og er kendt af forbrugerne under navnet OilShop og "Olie shop".*

I duplikken er anført følgende blandt andet:

*"Indklagedes domænenavne [www.olie-shop.dk](http://www.olie-shop.dk) består af almindelige ord og er et såkaldt generisk domænenavn.*

*Der er ingen tvivl om, og ej heller omtvistet i sagen, hvorvidt dette domænenavn er i strid med varemærkeloven, da det i sagen omhandlede domænenavn mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 13. Dette er også fastslået i klagenævns praksis, herunder afgørelse 141 "airtaxi.dk", afgørelse nr. 146 "learninglab", afgørelse 227 "dagbladet" og 352-353 "danmarkspanel.dk og danmarkspanelet.dk".*

*Spørgsmålet er således alene, hvorvidt indklagede ved oprettelse og brug af det i sagen omhandlede domænenavn handler i strid med domænelovens § 25 og markedsføringslovens § 18.*

*Ved vurdering af, om domænelovens § 25 og markedsføringsloven er overtrådt foretages der en rimelighedsbetragtning, som er fastlagt igennem praksis fra klagenævnet.*

*I sagen er der tale om to domænenavne, som adskiller sig fra hinanden, [www.olie-shop.dk](http://www.olie-shop.dk) og [www.olishop.dk](http://www.olishop.dk). De adskiller sig i sproget, stavemåden samt bindestreg.*

*Da det som nævnt er praksis fra klagenævnet, der fastlægger, hvorvidt der er en overtrædelse af domænelovens § 25, men også af markedsføringsloven, henvises der til afgørelse nr. 129 "netboghandler", som indgik to domæner netboghandleren.dk netboghandel.dk. I sagen var der ligesom i nærværende sag fremlagt dokumentation for forvekslelighed. Nævnet fandt hverken, at der forelå en opfyldelse af krav om særpræg eller at der var tale om en overtrædelse af markedsføringsloven.*

*Ligeledes henvises der til afgørelse nr. 155 "mobil-siden.dk", som angik mobilsiden.dk og mobilsiden.dk, hvor nævnet fandt, at der ikke var særpræg og ej heller krænkelse efter markedsføringsloven, bla. Pga. hjemmesiden havde en helt anden grafisk fremtoning. Dette er også tilfældet i nærværende sag.*

*Der henvises i den sammenhæng også til afgørelse nr. 343-344 "VVS-grossist.dk".*

I indklagedes processkrift A er anført følgende blandt andet:

*"Som yderligere moment i vurderingen af, hvorvidt der er sket en overtrædelse af markedsføringsloven hhv. domæneloven kan det anføres, at indklagede siden august 2003 har solgt disse produkter i EU og på denne måde indarbejdet sit firmanavn og varegruppe i EU.*

*Herudover er begge hjemmesider meget forskellige, hvorfor forvekslingsmulighed ved en bonus pater er mere end udelukket. Der vedlægges en udskrift af fronten af begge hjemmesider, som bilag A og B. Hjemmesiderne har en fuldstændig forskellig fremtoning og retter sig til forskellige målgrupper. Oilshop.dk opdeler sin hjemmeside i køretøjskategorier, men har kun et lille udvalg og få mærker. Indklagede derimod har koncentreret sig på bil samt motorcykler område "køretøjkemi"."*

Som bilag B har indklagede fremlagt et antal skærmpoint fra klagerens hjemmeside.

I klagerens processkrift I er anført følgende blandt andet:

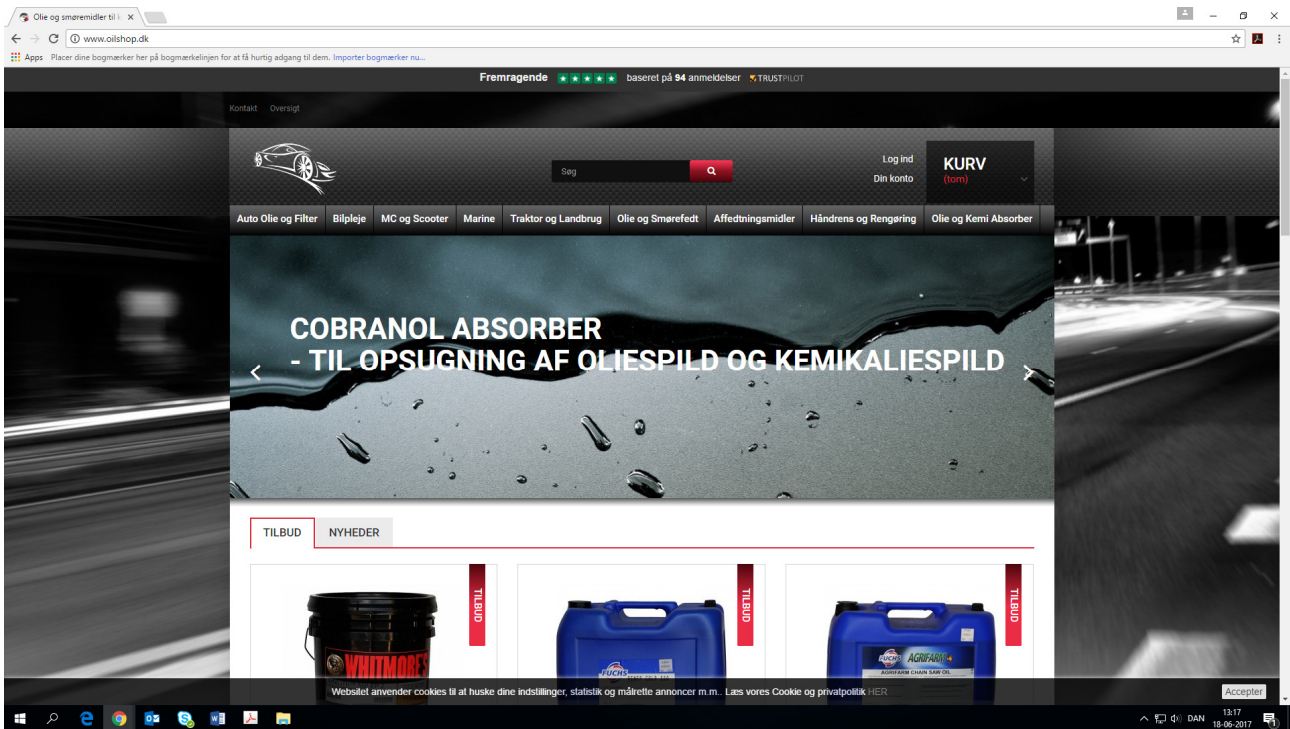
*"Som yderligere argument for, at der må være tale om en overtrædelse af markedsføringsloven hhv. domæneloven, kan det anføres at indklagede ikke har markedsført sine produkter siden 2003 under domænenavnet olie-shop.dk.*

*Påstanden om at der ikke foreligger en forvekslingsmulighed, er ikke korrekt og som det kan ses i bilag [7] sker der forveksling og forvirring hos forbrugerne / kunderne.*

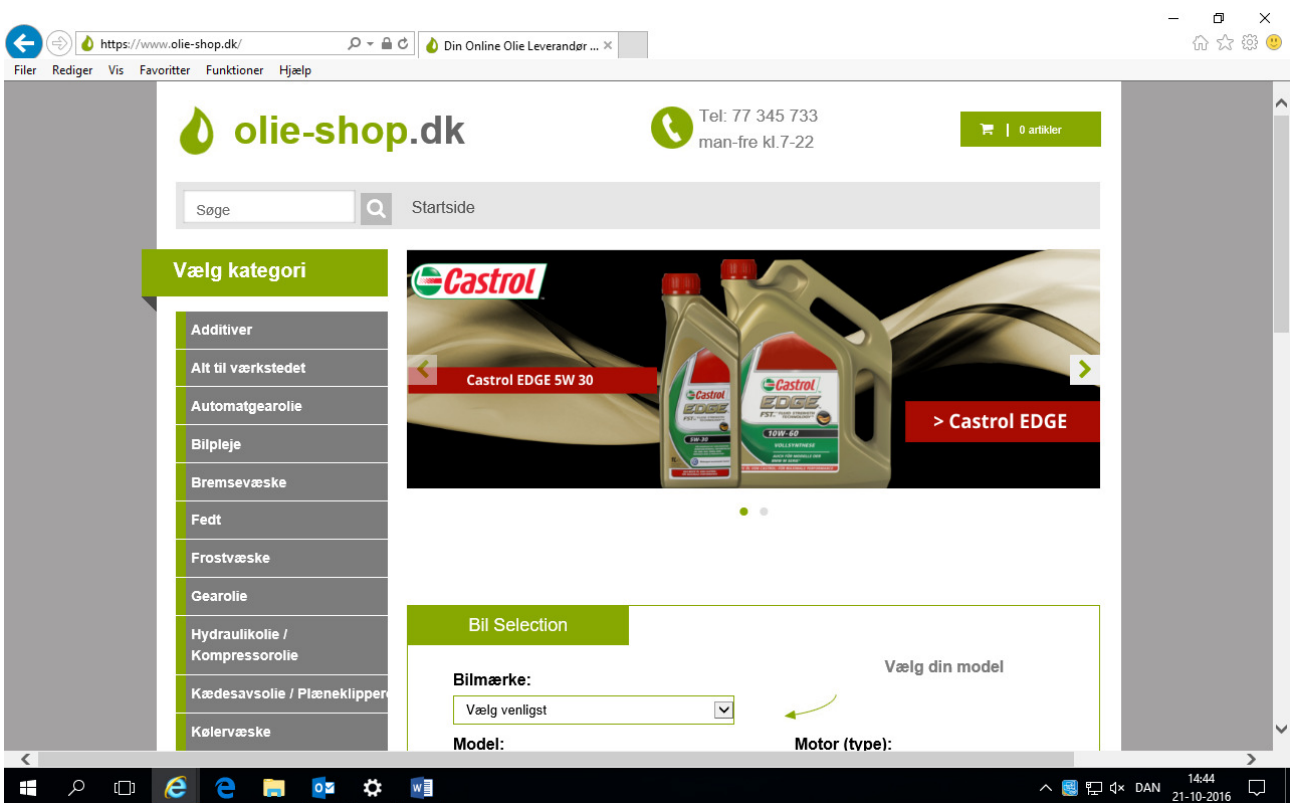
*En kunde bestiller varer hos olie-shop.dk, er utilfreds med behandlingen af sin bestilling og ønsker at tilkendegive dette, anmelder så via vores hjemmeside oilshop.dk på Trustpilot, - et tydeligt bevis på, at der i praksis sker en forveksling mellem de 2 domæner. Anmeldelsen er nu slettet i henhold til Trustpilots politikker, som siger, at såfremt en anmelder ikke kan dokumentere at anmelder har købt eller bestilt på det anmeldte domæne (OilShop.dk), slettes anmeldelse efter 7 dage."*

Som bilag 7 har klageren fremlagt kopi af anmeldelse af 3. marts 2017 på hjemmeside "Trustpilot", der forholder sig negativt til klagerens ordre- og retursystem, samt kopi af e-mail af 9. marts 2017 fra klageren til anmelderen, om at anmelderen har forvekslet klagerens virksomhed med en anden, som klageren gætter på er indklagedes.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "oilshop.dk" sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet "olie-shop.dk" den 21. oktober 2016 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 4 og bilag C:



Ved en søgning i Google den 18. juni 2017 på "oil-shop" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.340, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 11 søgeresultater som vedrørende omtale af eller med henvisning til klageren, mens de resterende 39 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter.

### **Parternes anbringender kan sammenfattes således:**

#### Klageren har gjort gældende,

- at klageren er etableret den 25. februar 2011 og beskæftiger sig med salg af olieprodukter, autoplejemidler og diverse rengøringsmidler,
- at klageren har anvendt domænenavnet "oilshop.dk" siden den 13 juli 2006,
- at klageren vil anvende det omtvistede domænenavn "oil-shop.dk" til at pege på klagerens domænenavn "oilshop.dk",
- at "oilshop.dk" er et velkendt og velrenommeret navn og domænenavn,
- at indklagedes domænenavn "olie-shop.dk" åbenlyst forveksles med klagerens domænenavn "oilshop.dk" og "oil-shop.dk",
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet "olie-shop.dk" strider mod god domænenavnsskik,
- at der er en væsentlig lighed mellem domænenavnene "olie-shop.dk" og "oilshop.dk",
- at klageren og indklagede handler med samme og lignende produkter,
- at klageren oplever faktisk forveksling mellem klagerens og indklagedes domænenavne,
- at indklagede har handlet i strid med markedsføringslovens § 18, og
- at indklagede ikke har markedsført sine produkter siden 2003 under domænenavnet "olie-shop.dk".

#### Indklagede har gjort gældende,

- at domænenavnet "oilshop.dk" hverken kan beskyttes som varemærke eller som domænenavn,
- at domænenavnet "oilshop.dk" beskriver en forretning uden at sondre mellem forskellige typer af olie,
- at ordene "oil" og "shop" hver for sig og i kombination er beskrivende betegnelser uden særpræg,
- at der ikke er skabt særpræg gennem anvendelse af klagerens navn "oilshop.dk",
- at klagerens og indklagedes hjemmesider er meget forskellige,
- at klagerens og indklagedes hjemmesider retter sig til forskellige målgrupper,
- at der ikke er risiko for forveksling af domænenavnene "oilshop.dk" and "olie-shop.dk", da de adskiller sig i fra hinanden med hensyn til sprog, stavemåde samt bindestreg,
- at indklagedes brug af domænenavnet "olie-shop.dk" ikke er illoyal over for klageren,
- at indklagede ikke har overtrådt hverken markedsføringsloven eller domæneloven,
- at klagerens og indklagedes domænenavne og hjemmesider kan eksistere ved siden af hinanden, uden at klager lider tab, og
- at indklagede siden august 2003 har solgt de omhandlede produkter i EU og på denne måde har indarbejdet sit firmanavn og varegruppe i EU.

### **Nævnets bemærkninger:**

Klageren har gjort gældende blandt andet, at indklagedes brug af domænenavnet ”olie-shop.dk.dk” er i strid med klagerens kendetegnsrettigheder til betegnelsen ”oilshop.dk”.

Betegnelsen ”oilshop” er en sammenstilling af to helt almindelige engelske ord ”oil” og ”shop”, der også i Danmark vil opfattes som betegnelserne for henholdsvis ”olie” og ”forretning”. Betegnelsen ”oilshop” har derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for en virksomhed, der driver forretning med salg af olieprodukter og andre produkter til bilpleje.

Det forhold, at klageren efter det oplyste i 2006 erhvervede domænenavnet ”oilshop.dk” og siden da har drevet virksomhed under dette domænenavn, medfører ikke i sig selv, at betegnelsen ”oilshop” nyder beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed.

Hvis klageren vil påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen ”oilshop” for virksomhed, der beskæftiger sig med salg af olieprodukter mv., må klageren godtgøre, at betegnelsen er indarbejdet over for omsætningskredsen som individualiseringsmiddel for netop klagerens virksomhed jf. (princippet i) varemærkelovens § 3 og § 13. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt – og ofte umuligt – at bevise, at der foreligger en sådan indarbejdelse.

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at betegnelsen ”oilshop” er indarbejdet for klagerens virksomhed i en sådan grad, at klageren herved har stiftet en kendetegnsret til denne betegnelse for virksomhed med salg af olieprodukter mv.

Klageren har tillige gjort gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”oilshop.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således:

*”§ 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 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 driver virksomhed under betegnelsen ”oilshop.dk” og benytter domænenavnet ”oilshop.dk” i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af det lignende domænenavn ”olie-shop.dk”, der er beskrivende for klagerens virksomhed.

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

Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”olie-shop.dk” er en sammenstilling af de to almindelige ord ”olie” og ”shop”, som har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”oilshop.dk” løber klageren således den risiko, at lignende betegnelser, som f.eks. ”olie-shop”, også anvendes af andre, der beskæftiger sig med salg af olieprodukter.

Indklagede anvender domænenavnet ”olie-shop.dk” til en hjemmeside, der fremstår som en hjemmeside, hvorfra der sælges olieprodukter samt andre produkter til bilpleje. Da indklagede netop udbyder olieprodukter til salg fra denne hjemmeside, anvendes domænenavnet ”olie-shop.dk” i dets generiske betydning på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi.

Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og fortsatte registrering af domænenavnet ”olie-shop.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1.

Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”olie-shop.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

## **A F G Ø R E L S E**

Der kan ikke gives klageren, Intek Nordic Lubricants ApS, medhold.

Dato: 26. juli 2017

---

Jacob Waage  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo