

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0081

Klager:

Sjællandske Medier A/S
Søgade 4-12
4100 Ringsted

Indklagede:

Worsan ApS
Brandts Passage 2
5000 Odense

v/ advokat Jørn Frøhlich

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. april 2017 med fire bilag (bilag 1-4), svarskrift af 8. juni 2017 med ét bilag (bilag A), replik af 27. juni 2017 med otte bilag (bilag 5-12) og duplik af 28. juli 2017 med to bilag (bilag B-C).

Registreringsforhold:

Domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk” er registreret den 14. oktober 2015.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, som i det Centrale Virksomhedsregister (herefter CVR) er registreret som stiftet før 1900, jf. også bilag 1. Klageren er registreret med branchekoden ”581300 Udgivelse af aviser og dagblade” og med følgende bibrancher: ”581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner”, ”581900 Anden udgivervirksomhed” og ”181100 Trykning af dagblade”. Klagerens formål er ”... at udgive dagblade og andre former for medier, deltage i anden informationsvirksomhed, drift af rotations- og bogtrykkerier og andre tekniske installationer, der er nødvendige til opfyldelse af formålet, samt finansiering i forbindelse hermed. Selskabets dagblade redigeres ud fra et liberalt og

frisindet grundsyn med respekt for den tradition, der er bygget op i politisk, folkelig, kristelig og national henseende. Det er bladenes opgave at søge at opfylde befolkningens informationsbehov i de områder, hvori de udkommer, og på bedste måde tilgodese lokale interesser. Derudover er chefredaktionen forpligtet til at sørge for alsidig nyhedsformidling fra indland og udland. Bladene er uafhængige af partier, organisationer og andre interessegrupper, og det er chefredaktionens pligt at værne dem mod pression af enhver art." Ét af klagerens fem binavne er "A/S KALUNDBORG FOLKEBLAD".

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

"Klageren, Sjællandske Medier A/S, har i flere mails anmodet Worsan APS ved Tommy Hummelrose, at undlade at benytte domænenavnet Kalundborg-Folkeblad.dk, hvilket han har afslået, idet han ikke mener, at det er dokumenteret, at domænet tilhører Sjællandske Medier A/S. Domænenavnet er en del af Sjællandske Mediers virksomhed, hvilket fremgår af CVR. Heraf fremgår det, at A/S Kalundborg Folkeblad er et binavn under Sjællandske Medier A/S

Kalundborg Folkeblad har eksisteret siden 1907 og er efter fusion af mediehuse en del af Sjællandske Medier A/S."

Som bilag 2 har klageren fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at Worsan ApS har registreret domænenavnet "kalundborg-folkeblad.dk" den 14. oktober 2015.

Bilag 3 fremstår som en kopi af en forside fra Kalundborg Folkeblad dateret 1. oktober 1907.

Som bilag 4 har klageren fremlagt kopi af et brev fra klageren til indklagede dateret den 30. august 2016, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"Til rette vedkommende!

Vi har erfaret, at Worsan Aps har registreret domænet <http://kalundborg-folkeblad.dk>.

Det er efter vores opfattelse ikke lovligt at registrere dette domæne, da Sjællandske Medier A/S fortsat har rettigheder til Kalundborg Folkeblad.

Derfor bedes domænet overdraget til Sjællandske Medier A/S hurtigst muligt."

Ved opslag på "kalundborg-folkeblad.dk" den 21. april 2017 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag på domænenavnet den 28. oktober 2017 fremstod hjemmesiden uændret.

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”Indklagede bestrider ikke, at varemærket Kalundborg-Folkeblad som ibrugtaget varemærke har været anvendt af ejerne af Kalundborg Folkeblad. Det bemærkes, at varemærket aldrig har været registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Et varemærke giver varemærkerettighedshaveren eneret til at benytte navnet erhvervsmæssigt, uanset om varemærkeretten er indstiftet ved registrering eller ved brug. Dette følger af Varemærkelovens § 3.

Det følger også at Varemærkelovens § 25, at en rettighedshaver har brugspligt til varemærket, og at denne brugspligt skal være udnyttet senest 5 år fra henholdsvis registrering eller ibrugtagning.

Det følger heraf, at varemærkerettigheder, som ikke har været udnyttet i 5 år, fortabes.

Som det fremgår af Wikipedia (Bilag A) udkom Kalundborg Folkeblad sidste gang den 2. september 2011. Da varemærket således ikke har været i brug i en 5-årig periode, har klager ikke længere bevaret sine rettigheder.

Registrering af et binavn i Erhvervsstyrelsen er ikke nok til at konstituere brug i Varemærkelovens forstand.

Efter praksis kan brugspligten alene udøves ved en reel brug og ikke ved en defensiv registrering af et navn i et register. Der henvises til Den kommenterede Varemærkelov 5. udgave side 396.

Brugen skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, herunder at skabe eller opretholde en afsætningsmulighed for mærkevaren. En sådan brug har ikke fundet sted siden september 2011.

Det bemærkes yderligere, at det ikke er dokumenteret, at indklagede har eller har haft til hensigt at udøve virksomhed indenfor samme forretningsområde som Kalundborg Folkeblad i sin tid gjorde.”

Som bilag A har indklagede fremlagt en udateret udskrift fra Wikipedia.org vedrørende Kalundborg Folkeblad, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

*” **Kalundborg Folkeblad** var et mindre lokalt dagblad, der inden sin nedlæggelse udkom seks dage om ugen i cirka 7.500 eksemplarer. Mandag til fredag udkom avisen om eftermiddagen, om lørdagen som morgenavis. Avisen dækkede fra Svinninge i øst til Samsø i vest og fra Sejerø i nord til og med Høng, Gørlev og Dianalund i syd, og dækkede således primært Kalundborg Kommune.*

Med over 20.000 daglige læsere var det cirka halvdelen af den voksne befolkning i området, der læser avisen. Dermed var Kalundborg Folkeblad et af de bedst dækkende lokale dagblade i Danmark.

Avisen blev udgivet af A/S Medieselskabet Nordvestsjælland.

Kalundborg Folkeblad udkom første gang i 1907. Avisens hovedsæde er bladhuset på hjørnet af Skibbrogade og Bredgade i Kalundborg. Huset blev bygget i 1903; den gang hjørnet af Skibbrogade og Pavestræde.

I slutningen af 2011 besluttede udgiveren A/S Medieselskabet Nordvestsjælland at standse udgivelse af Kalundborg Folkeblad, og i stedet at slå avisen sammen med Venstrebladet, der ligeledes blev udgivet af A/S Medieselskabet Nordvestsjælland. Den sammenlagte avis fik navnet Nordvestnyt. Kalundborg Folkeblad udkom sidste gang den 2. september 2011.”

I replikken har klageren bl.a. anført følgende:

”Ad. Varemærke og forretningskendetegn

Varemærket og forretningskendetegnet ”Kalundborg Folkeblad” er stiftet ved ibrugtagning, og varemærket og forretningskendetegnet har eksisteret siden 1907. Varemærket og forretningskendetegnet tilhører Sjællandske Medier A/S og indgår, som det ses i CVR, som binavn i Sjællandske Medier A/S virksomhed, hvilket bl.a. fremgår af brugen af varemærket Kalundborg Folkeblad som Google Adwords (se bilag 5 & 6). Klager bestrider således indklagedes påstand om, at brugen af varemærket og forretningskendetegnet er ophørt, og gør opmærksom på, at brugspligten for varemærker kan opfyldes ved brug på internettet.

Det bemærkes yderligere, at klager har forsøgt at få overdraget det omtvistede domænenavn med henblik på fortsat at udnytte dette som varemærke, forretningskendetegn og domænenavn. Klager har i den forbindelse ligeledes påtalt den uretmæssige brug af domænet, forretningskendetegnet og varemærket. Dette fremgår af Sjællandske Medier A/S' brev til Worsan ApS, af 30. august 2016 (se bilag 4). Klager bestrider således også indklagedes påstand om, at varemærkeretten og retten til forretningskendetegnet er fortabt som følge af manglende brug i 5 år. Det bemærkes i den forbindelse, at det ved vurderingen af 5-års fristen, ikke bør komme klager til skade, at indklagede afviser at efterkomme kravet om overdragelse af det omtvistede domænenavn.

Indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn er således en krænkelse af klagers varemærkeret, og klager kan forbyde indklagede at anvende ordet eller navnet Kalundborg-Folkeblad i domænenavnet, jf. varemærkelovens § 4. Registreringen af det omtvistede domænenavn udgør ligeledes en uretmæssig brug af klagers forretningskendetegn efter markedsføringslovens § 18.

Ad. God domænenavnskik og forbud mod registrering med videresalg for øje

Klager er som anført ejer af Kalundborg Folkeblad og har udgivet lokalavis under dette navn fra 1907 til 2011. Klager udgiver fortsat både trykt og online lokalavis under navnet Kalundborg Nyt og Nordvestnyt samt online avis under navnet sn.dk/kalundborg, som er en del af Sjællandske Medier A/S.

Klager har derfor en stor interesse i at benytte domænenavnet kalundborg-folkeblad.dk, da dette varemærke og forretningskendetegn er stærkt forbundet med publicering af nyheder i lokalområdet. Som det fremgår af bilag A, var det ca. halvdelen af den voksne befolkning i området der læste avisen og det må antages, at endnu flere har haft kendskab til udgivelserne. I begge befolkningsgrupper må det antages at gælde, at navnet kalundborg-folkeblad.dk forbindes med klageren som udgiver. Uanset, at Kalundborg Folkeblad nu udgives unet et andet navn, er der fortsat en interesse i, at læserne ved at tilgå Kalundborg-Folkeblad.dk bliver henvist til den lokalavis, som er relevant for nyhedsdækningen i området, nemlig Sjællandske Medier A/S. Klager har i den forbindelse også foretaget registrering af domænenavnet kalundborgfolkeblad.dk, og klager ønsker hermed at fjerne enhver tvivl om, at Kalundborg Folkeblad tilhører Sjællandske Medier A/S. Registreringen fremgår af bilag 7.

Klager bemærker, at indklagede driver "online magasin til folket". Dette fremgår af bilag 8. Klager bestrider således indklagedes påstand om, at indklagede ikke har haft til hensigt at udøve virksomhed inden for samme forretningsområde som Kalundborg Folkeblad i sin tid gjorde og Sjællandske Medier fortsat gør.

Klager gør således gældende, at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn udgør en handling i strid med god domænenavnskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, da registreringen er identisk eller forvekslelig med klagers varemærke og forretningskendetegn, og at indklagede utilbørligt udnytter den goodwill og det renommé som klagerens varemærke og forretningskendetegn forbindes med. Dette kommer særligt til udtryk ved, at et besøg på www.kalundborg-folkeblad.dk, ikke leder forbrugeren over til den type nyhedsformidling som med overvejende sandsynlighed har været efterspurgt af forbrugeren.

Klager gør endvidere gældende, at indklagede ikke har nogle rettigheder eller legitime interesser i at anvende det omtvistede domænenavn, hvorfor det bør overdrages til klager. Klager bemærker i den forbindelse, at indklagedes aktivitet på det omtvistede domænenavn er af meget begrænset karakter og at indklagedes nyhedsformidling ikke omhandler Kalundborg området. Der er ikke sket offentliggørelse af indhold siden 28. oktober 2016, hvilket fremgår af besøg på hjemmesiden 23 juni 2017 (se bilag 9).

Registrering alene med videresalg for øje

Det følger af indklagedes virksomhedsoplysninger, at "Selskabets formål er at eje domænenavne samt anden hermed beslægtet virksomhed" (se bilag 10). Da det endvidere kan dokumenteres, at der kun forekommer meget begrænset aktivitet på det omtvistede domænenavn samt at den seneste aktivitet kan dateres til den 28. oktober 2016, er det klagers opfattelse, at der er en stærk formodning for, at registreringen og opretholdelsen af det omtvistede domænenavn alene er sket med økonomisk vinding for øje. Det bemærkes i de forbindelse, at indklagede ikke har til formål at drive selskab ved udgivelse af nyhedsstof eller magasinstof, samt at dette i realiteten ej heller finder sted.

Klager gør således gældende, at registreringen og opretholdelsen er i strid med domænelovens § 25, stk. 2."

Som bilag 5 (omlitreret af sekretariatet fra bilag A) har klageren fremlagt kopi af indklagedes bilag A.

Som bilag 6 (omlitreret af sekretariatet fra bilag 4) har klageren fremlagt kopi af klagerens eget bilag, fremlagt som bilag 4.

Som bilag 7 (omlitreret af sekretariatet fra bilag 5) har klageren fremlagt kopi af udateret skærmpoint af et oopslag i søgemaskinen Bing.com vedrørende "kalundborg folkeblad".

Som bilag 8 (omlitreret af sekretariatet fra bilag 6) er fremlagt kopi af udateret skærmpoint af et opslag i søgemaskinen Google.dk vedrørende "kalundborg folkeblad".

Som bilag 9 (omlitreret af sekretariatet fra bilag 7) er fremlagt kopi af en faktura af 27. juni 2017 fra GratisDNS.dk til klageren vedrørende køb af domænenavnet "kalundborgfolkeblad.dk".

Som bilag 10 (omlitreret af sekretariatet fra håndskrevet utydelig nummerering) er fremlagt kopi af udateret skærmpoint af et opslag på "kalundborg-folkeblad.dk", som i det væsentlige fremstår identisk med ovenstående skærmpoint foretaget af sekretariatet.

Som bilag 11 (omlitreret af sekretariatet fra håndskrevet utydelig nummerering) er fremlagt kopi af samme skærmpoint som bilag 10, hvorpå der er markeret to enslydende overskrifter med teksten "Hav altid en god bog ved hånden" samt en utydelig dato, som efter det oplyste er den 28. oktober 2016.

Som bilag 12 (omlitreret af sekretariatet fra håndskrevet utydelig nummerering) er fremlagt side 1 af 2 vedrørende udskrift fra erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er et anpartsselskab, der er stiftet den 5. august 2015, med branchekoden "631100

Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser” og med følgende formål: ”Selskabets formål er at eje domænenavne samt anden hermed beslægtet virksomhed.”

I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:

”Indklagede bestrider fortsat ikke, at klager har haft varemærkerettighederne til navnet Kalundborg Folkeblad, og dette har været stiftet ved ibrugtagning i 1907 som anført af klager. Indklagede gør derimod gældende, at klager har opgivet sine rettigheder ved ikke at have brugt varemærket i perioden fra sidste udgivelse af bladet den 02.09.2011 til udløb af 5 års-fristen, den 02.09.2016.

Klager har gjort gældende at have opretholdt sin brugspligt ved den blotte registrering af navnet Kalundborg Folkeblad som binavn til Sjællandske Medier i Erhvervsstyrelsen. Det bestrides fortsat, at registrering af binavn er tilstrækkeligt til at opretholde brugspligten i varemærkeloven.

Klager har gjort gældende, at man har anvendt navnet Kalundborg Folkeblad som led i en Google Ad Words kampagne og har som dokumentation herfor fremlagt bilag 7 og bilag 8. Bilagene dokumenterer ikke kampagnen og slet ikke, at denne har været igangsat inden udløb af brugspligtperioden den 02.09.2016. Benyttelsen af betegnelsen Kalundborg Folkeblad er således udokumenteret herunder også indenfor den relevante periode.

Det gøres endvidere gældende, at en Ad Words kampagne heller ikke er tilstrækkeligt til at opretholde brugspligten, idet kampagnen ikke fremtræder synlig overfor forbrugerne og markedet og heller ikke markedsfører det som varemærket er tiltænkt, nemlig Kalundborg Folkeblad som ikke længere eksisterer. Det er således et krav for at kunne dokumentere brugspligten, at mærkeindehaveren anvender mærket for de varer der er knyttet til selve mærket, hvilket er umuligt i denne sag, idet avisen ikke længere eksisterer. Indklagede påberåber sig Ankenævnet for Patenter og Varemærker AN 2005/00045 – MOBIL administrativ ophævelse af mærket MOBIL som følge af manglende brugspligt. (bilag 13)

Klager gør endvidere gældende, at indklagede har handlet i strid med god domæneskik ved at registrere og ibrugtage navnet Kalundborg Folkeblad. Dette bestrides. Klager har selv opgivet sine rettigheder ved ikke at have opfyldt sin brugspligt i 5 år, og det er således ikke kritisabelt at indklagede har gjort brug af det ledige domænenavn. Klager har således haft en periode på 5 år til at indrette sig efter forholdene, og det må antages, at en stor mediekoncern som Sjællandske Medier A/S må have haft en varemærkestrategi. Den omstændighed, at klager således ikke har brugt betegnelsen Kalundborg Folkeblad, må således tages som et udtryk for et bevidst fravalg at retten til varemærket efter udløb af brugspligtperioden.

Det gøres gældende, at begrebet god domæneskik ikke kan udstrækkes til også at give retsbeskyttelse i en videre grad end varemærkelovens regler om brugspligt, som i forvejen giver en meget lang beskyttelse på 5 år. Efter udløbet af 5 års perioden må alle navne, varemærker m.v. være opgivet og derfor frit tilgængelige for enhver og bør således ikke kunne imødegås med en yderligere fredningsperiode under anbringende af, at registreringen er i strid med god domæneskik.

Klager gør gældende, at domænenavnet er registreret med henblik på videresalg. Dette er ikke korrekt. Indklagede er et 100 % ejet datterselskab til Intelligent Banker ApS (bilag 14), som er en succesfuld internetbaseret virksomhed inden for fintec og finansiel prissammenligning. Klager anvender en række domænenavne for at genere leads til Intelligent Banker ApS og anvender således domænenavnet artikel baseret, til brug for Intelligent Banker ApS virksomhed. Indklagede driver således ikke virksomhed med henblik på overdragelse eller udlejning af domænenavne, men anvender domænerne til brug for sin egen virksomhed. Klagers påstand om, at indklagede har registeret domænet med henblik på videresalg, er således i det hele udokumenteret og bestrides.”

Som bilag B (omlitreret af sekretariatet fra bilag 13) er fremlagt kopi af kendelse af 21. august 2006 fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker i sagsnr. AN 2005 00046 – VR 1986 00219 – MOBIL <w> - Administrativ ophævelse – Brugspligt.

Som bilag C (omlitreret af sekretariatet fra bilag 14) har indklagede fremlagt hvad der fremstår som en delvis udskrift af et opslag på en hjemmeside for Intelligent Banker ApS. Sekretariatet har ved opslag på www.intelligentbanker.com den 28. oktober 2017 konstateret, at teksten på udskriften fremstår identisk med visse tekststykker på hjemmesiden www.intelligentbanker.com.

Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk” på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 28. oktober 2017 fremstod det som om domænenavnet er lagret 16 gange siden indklagedes registrering af domænenavnet i oktober 2015. De lagrede hjemmesider under domænenavnet fremstod alle i det væsentlige som på sekretariatets skærmpoint af 21. april 2017, dog med visse opdaterede indlæg, hvoraf det seneste er dateret den 28. oktober 2016 og ligeledes fremgår af skærmpointet ovenfor.

Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 28. oktober 2017 har sekretariatet konstateret, at indklagede under bruger-ID WA5505-DK er registrant af følgende ni domænenavne ud over det omtvistede domænenavn: ”billigmobilabonnement.dk”, ”capacredit.dk”, ”dansklaan.dk”, ”kviklånstoplisten.dk”, ”luksus-for-alle.dk”, ”northbanker.dk”, ”royalfinance.dk” og ”worsan.dk”.

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 28. oktober 2017 på ”kalundborg-folkeblad” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 13.500, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 48 resultater som vedrørende (omtale af) dagbladet Kalundborg Folkeblad, heraf to henvisninger til ”sn.dk”, mens ét resultat vedrørte domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk” og ét resultat fremstod uden forbindelse til sagens parter.

Ved en tilsvarende søgning i Google s.d. på ”kalundborg folkeblad” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 13.500, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 49 resultater som vedrørende (omtale af) dagbladet Kalundborg Folkeblad, heraf to henvisninger til ”sn.dk”, mens ét resultat vedrørte domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk”.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at varemærket og forretningskendetegnet ”Kalundborg Folkeblad” er stiftet ved ibrugtagning og har eksisteret siden 1907,

- at Kalundborg Folkeblad siden en fusion mellem mediehuse i 2011 har været en del af klagerens virksomhed,
- at klageren har registreret A/S Kalundborg Folkeblad som et binavn under Sjællandske Medier A/S,
- at dette bl.a. fremgår af brugen af varemærket Kalundborg Folkeblad som Google AdWords,
- at klageren desuden udgiver både trykt og online lokalavis under navnet Kalundborg Nyt og Nordvestnyt samt onlineavis under navnet "sn.dk/kalundborg",
- at brugspligten for varemærker kan opfyldes ved brug på internettet,
- at klageren fortsat interesse i, at læserne ved at tilgå "kalundborg-folkeblad.dk" bliver henvist til den lokalavis, som er relevant for nyhedsdækningen i området, nemlig Sjællandske Medier A/S,
- at klageren i den forbindelse har registreret domænenavnet "kalundborgfolkeblad.dk" for at fjerne enhver tvivl om, at Kalundborg Folkeblad tilhører Sjællandske Medier A/S,
- at klageren bestrider, at brugen af varemærket og forretningskendetegnet er ophørt,
- at klageren har en stor interesse i at benytte domænenavnet "kalundborg-folkeblad.dk",
- at klageren flere gange forgæves har anmodet indklagede om at overføre domænenavnet "kalundborg-folkeblad.dk" til klageren med henblik på fortsat at udnytte Kalundborg Folkeblad som varemærke, forretningskendetegn og domænenavn,
- at indklagede, der driver "online magasin til folket" har haft til hensigt at udøve virksomhed inden for samme forretningsområde som Kalundborg Folkeblad i sin tid gjorde og Sjællandske Medier A/S fortsat gør,
- at indklagedes aktivitet på domænenavnet er af meget begrænset karakter og senest er opdateret den 28. oktober 2016 og ikke omhandler Kalundborg-området,
- at indklagede ikke har nogen rettigheder eller legitime interesser i at anvende det omtvistede domænenavn,
- at klageren har påtalt indklagedes uretmæssige brug af domænenavnet ved brev til indklagede af 30. august 2016 (bilag 4),
- at klageren bestrider, at varemærkeretten og retten til forretningskendetegnet er fortabt som følge af manglende brug i 5 år,
- at det ved vurderingen af 5 års-fristen ikke bør komme klageren til skade, at indklagede afviser at efterkomme kravet om overdragelse af domænenavnet til klageren,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "kalundborg-folkeblad" således er i strid med klagerens varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4, og ligeledes udgør en uretmæssig brug af klagerens forretningskendetegn, jf. markedsføringslovens § 22,
- at indklagedes registrering og brug af "kalundborg-folkeblad.dk" også er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, da registreringen er identisk eller forvekslelig med klagerens varemærke og forretningskendetegn, og indklagede utilbørligt udnytter den goodwill og det renommé som klagerens varemærke og forretningskendetegn forbindes med og endelig,
- at der bl.a. på baggrund af indklagedes virksomhedsoplysninger, hvorefter "Selskabets formål er at eje domænenavne...", i øvrigt er en stærk formodning for, at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet "kalundborg-folkeblad.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 2.

Indklagede har gjort gældende,

- at varemærket aldrig har været registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen,
- at varemærkerettigheder, som ikke har været udnyttet i 5 år fortabes, jf. varemærkelovens § 25,
- at Kalundborg Folkeblad udkom sidste gang den 2. september 2011,

- at varemærket ikke har været i brug i en 5-årig periode fra den 2. september 2011 til den 2. september 2016,
- at klagerens registrering af et binavn i Erhvervsstyrelsen ikke er nok til at konstituere brug i varemærkelovens forstand,
- og at klageren således ikke har bevaret – og selv har opgivet - sine rettigheder,
- at det ikke er kritisabelt, at indklagede har gjort brug af det ledige domænenavn ”kalundborg-folkeblad.dk”,
- at klageren i øvrigt ikke har dokumenteret, at indklagede har eller har haft til hensigt at udøve virksomhed inden for samme forretningsområde som Kalundborg Folkeblad i sin tid gjorde,
- at ”god domæneskik” ikke kan udstrækkes til at give retsbeskyttelse i videre grad end varemærkelovens regler om brugspligt, som i forvejen giver en meget lang beskyttelse på 5 år,
- at domænenavnet ikke er registreret med henblik på videresalg,
- at indklagede er et datterselskab til Intelligent Banker ApS og anvender en række domænenavne til at generere leds (henvisninger) til denne virksomhed, og
- at indklagede således anvender domænenavnet artikelbaseret til brug for Intelligent Banker ApS’ virksomhed.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den særligt anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i medfør af § 25, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven), der 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 bl.a. forudsat, 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 vedrøre ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt.

Det er i forarbejderne endvidere tilkendegivet, 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 bl.a. 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 klagenævnets 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 aktiviteter.

Klageren, Sjællandske Medier A/S, har efter det oplyste drevet virksomhed med udgivelse af aviser og dagblade siden før år 1900 og efter en fusion med A/S Medieselskabet Nordvestsjælland i 2011 har klageren desuden ejet rettighederne til dagbladet Kalundborg Folkeblad, som udkom for første gang i 1907. Klageren har i den forbindelse registreret binavnet A/S Kalundborg Folkeblad. Efter det oplyste, er dagbladet ”Kalundborg Folkeblad” ikke blevet udgivet siden fusionen i 2011, men klageren oplyser, at man siden da har gjort brug af betegnelsen ”Kalundborg Folkeblad” i Google AdWords, og at klageren desuden udgiver både trykt og online lokalavis under navnet Kalundborg Nyt og Nordvestnyt samt onlineavis under navnet ”sn.dk/kalundborg”.

Klagenævnet finder, at klageren på denne baggrund har en naturlig kommerciel interesse i at kunne anvende det omhandlede domænenavn ”kalundborg-folkeblad.dk”.

Denne interesse skal afvejes i forhold til de øvrige interesser, som anvendelsen af det omhandlede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser.

Klagenævnet lægger til grund, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk” var bekendt med dagbladet Kalundborg Folkeblad. Klagenævnet lægger endvidere til grund, at indklagede i hvert fald efter klagerens henvendelse ved brev af 30. august 2016 var bekendt med klagerens rettigheder til betegnelsen ”Kalundborg Folkeblad”. Endvidere bemærkes, at indklagedes brug af domænenavnet til artikelbaserede henvisninger til Intelligent Banker ApS’ hjemmeside fremstår uden forbindelse til domænenavnet ”Kalundborg Folkeblad”.

Indklagedes anbringender må forstås således, at indklagede alene ønsker at gøre brug af domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk” som et pegedomæne. Indklagede har således anført, at indklagede anvender en række domænenavne – herunder ”kalundborg-folkeblad.dk” til at generere ”leds” til Intelligent Banker ApS og således anvender domænenavnet artikelbaseret til brug for Intelligent Banker ApS’ virksomhed. Klagenævnet finder imidlertid, at indklagedes interesser i den forbindelse kan varetages mindst lige så godt ved brug af et andet domænenavn end netop domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk”.

På baggrund af det ovenfor anførte, er det nævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”kalundborg-folkeblad.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik

forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

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 ”kalundborg-folkeblad.dk” skal overføres til klageren, Sjællandske Medier A/S. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 30. november 2017

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo