

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2012-0169, 2012-0170, 2012-0171, 2012-0172, 2012-0173 og 2012-0174

Klager:

Artextyl SARL
Rue Charles Perrault 4
69608 Villeurbanne
Frankrig

Advokat Mikkel Kleis

Indklagede:

[A]
[A's adresse]

Advokat Jørgen Lykkegård

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Domænenavnene ”gangster-unit.dk”, ”gangsterunit.dk”, ”geographicalnorway.dk”, ”geographical-norway.dk”, ”norway-geographical.dk” og ”missiko.dk” overdrages til klageren.

Indklagedes påstand

Principalt: Afvisning.

Subsidiært: Frifindelse.

Mere subsidiært: Et eller flere domænenavne overdrages til klageren mod, at klageren tilpligtes at betale indklagedes anskaffelsessum samt årsudgifterne i perioden fra registreringsdatoen og frem til overdragelsen sker.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. august 2012 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift af 19. september 2012 uden bilag, replik af 3. oktober 2012 med tre bilag (bilag 4-6), duplik af 5. november 2012 uden bilag, klagerens supplerende processkrift af 19. november 2012 med to bilag (bilag 7-8) og indklagedes supplerende processkrift af 21. november 2012 med et bilag (bilag A).

Registreringsdato:

Domænenavnene ”gangster-unit.dk”, ”gangsterunit.dk”, ”geographicalnorway.dk”, ”geographical-norway.dk”, ”norway-geographical.dk” og ”missiko.dk” er alle registreret den 28. oktober 2009.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. oplyst følgende:

”Artextyl SARL (Klager) indledte i 2009 et samarbejde med selskabet Mega Pro ApS v/ direktør [A] (Indklagede) (Mega Pro ApS har efterfølgende skiftet navn til Geographical Norway ApS) omkring Indklagedes distribution af Klagers produkter under mærkerne GEOGRAPHICAL NORWAY, ANAPURNA, MISSIKO, GANGSTER UNIT og GU613.

Kort tid efter parterne indledte deres samarbejde foretog Indklagede, uden Klagers samtykke, en registrering af flere af Klagers varemærker som domænenavne og selskabsnavne.

Klager har flere gange siden forsøgt at få Indklagede til at overdrage domænenavnene og selskabsnavnene til sig men uden held.

I februar 2012 opdagede Klager, at Indklagede havde foretaget en ulovlig import af tre af Klagers jakkemodeller fra Kina. Dette foranledigede Klager til at indgive en begæring om fagedforbud og bevissikring mod Indklagede og Indklagedes selskab, Geographical Norway ApS. Begæringen omfattede dels Indklagedes import af de tre jakkemodeller under mærkerne GEOGRAPHICAL NORWAY og ANAPURNA og dels Indklagedes registrering og brug af selskabsnavne og domænenavne indeholdende Klagers varemærker.

Kopi af Klagers forbudsbegæring med uddrag af bilag er vedhæftet som bilag 1. Kopi af Indklagedes svarskrift er vedhæftet som bilag 2.

Den 13. juli nedlagde fogedretten i Viborg fagedforbud mod Indklagedes salg af de tre jakkemodeller, mens fogedretten ikke fandt det sandsynliggjort, at betingelsen i retsplejelovens § 642, nr. 3 (at formålet ville forspildes såfremt Klager henvises til at gøre sin ret gældende ved almindelig rettergang) var opfyldt mht. Indklagedes registrering og brug af Klagers varemærker som domænenavne og selskabsnavne.

Kopi af fogedrettens kendelse vedhæftes som bilag 3.

Det er på denne baggrund, at Klager anmoder om Klagenævnets bistand til at få overdraget domænenavnene omfattet af klagen”.

Klageren har vedlagt følgende tre bilag til klagen:

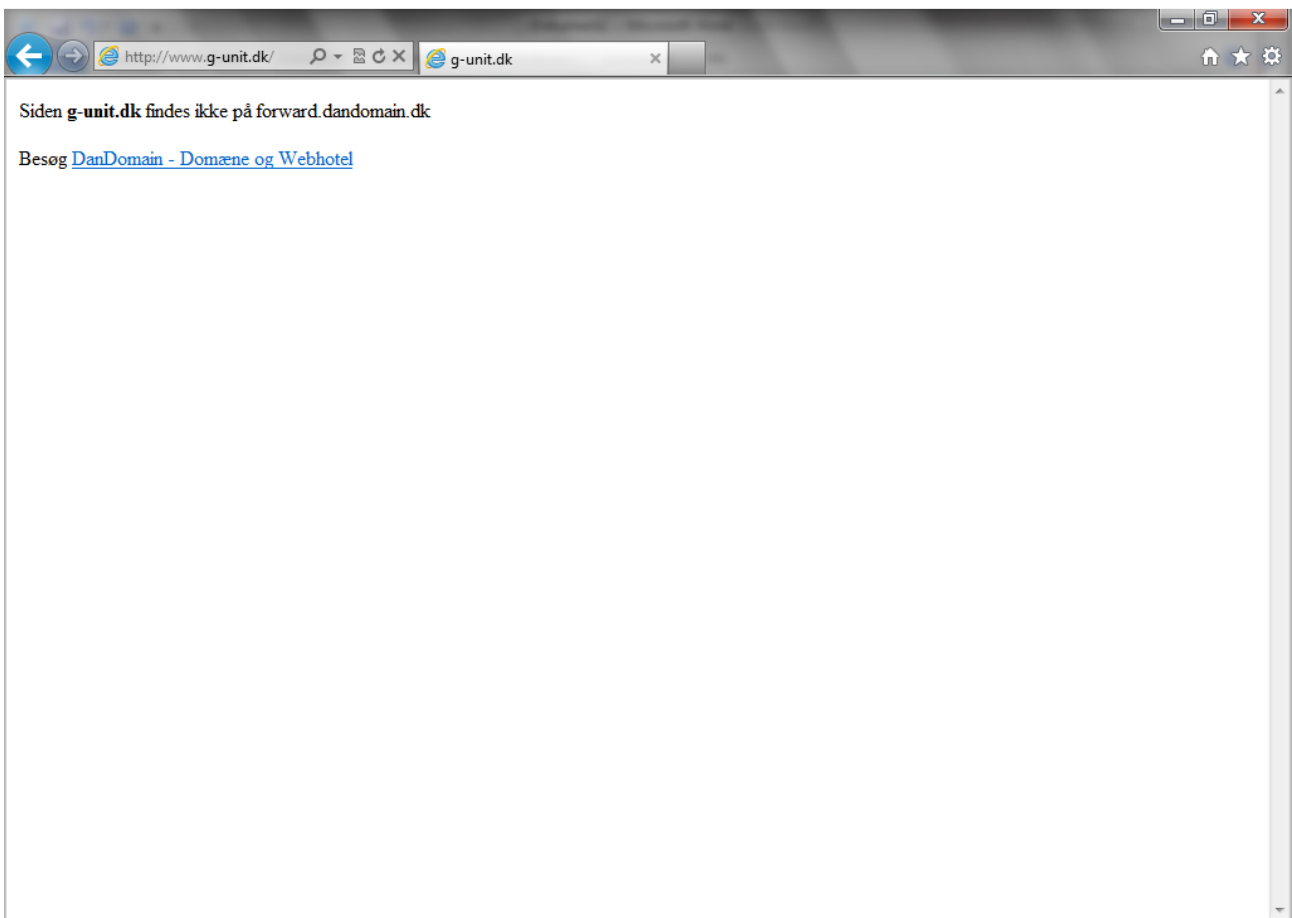
Bilag 1 viser begæring om optagelse af bevis og nedlæggelse af fagedforbud af 26. april 2012 samt udskrifter fra den europæiske varemærkemyndighed (OHIM) for klagerens EU-figurmærke GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION registreret i klasserne 9, 14, 16, 18, 24 og 25 den 13. september 2011 (009 860 834), for klagerens EU-figurmærke GEOGRAPHICAL NORWAY registreret i klasserne 18, 24 og 25 den 19. oktober 2011 (010 015 352), for klagerens figurmærke GANGSTER UNIT registreret i klasserne 18 og 38 den 4. februar 2011, men ansøgt om den 18. februar 2008 (006 702 583) og endelig for klagerens figurmærke MISSIKO registreret i klasserne 18, 25 og 38 den 17. oktober 2007 (094 36 69).

Bilag 2 viser indklagedes svarskrift af 10. juli 2012 i den af klageren indgivne fagedforbudssag jf. bilag 1.

Bilag 3 viser fagedretten i Viborgs kendelse af 13. juli 2012.

Ved opslag på indklagedes domæner ”gangster-unit.dk”, ”gangsterunit.dk”, ”geographicalnorway.dk”, ”geographical-norway.dk”, ”norway-geographical.dk” og ”missiko.dk” den 13. august 2012 har sekretariatet taget følgende kopier:

”gangster-unit.dk”:



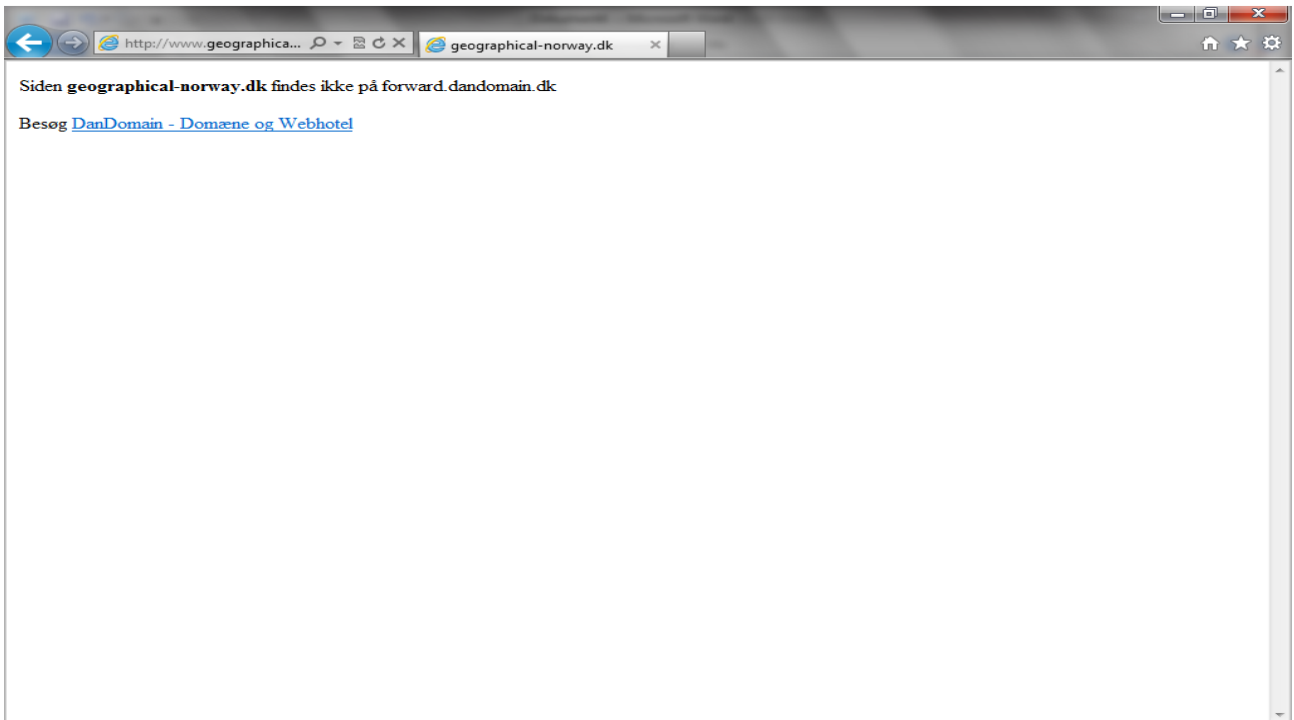
“gangsterunit.dk”:



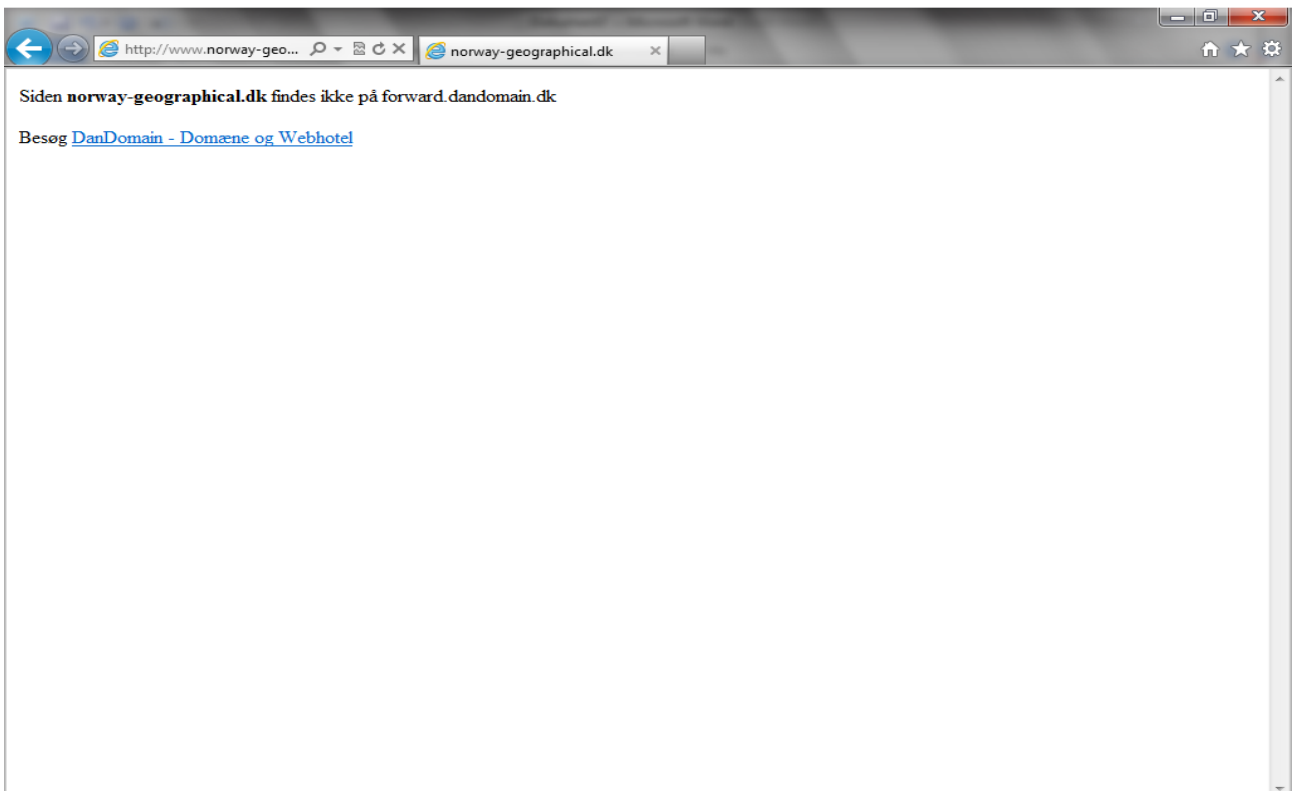
”geographicalnorway.dk”:



”geographical-norway.dk”:



”norway-geographical.dk”:



og ”missiko.dk”:



Ved sekretariatets fornyede opslag den 17. januar 2013 på de omtvistede domænenavne kunne konstateres, at der ikke var sket ændringer i brugen af domænenavnene.

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”Sagens omstændigheder er nærmere, at indklagede er ejer og direktør i selskabet Geographical Norway ApS, som har eneforhandlerretten til klagers produkter i Norden.

Indklagedes selskab indledte i begyndelsen af 2009 et samarbejde med Artextyl SARL om salg og distribution af klagers produkter i Norden. Dette udmundede i, at indklagedes selskab blev eneforhandler af klagers produkter i de Skandinaviske lande.

I forbindelse med samarbejdets start foretog indklagede på vegne af selskabet Geographical Norway ApS en række domænenavnsregistreringer som led i selskabets markedsføring.

Registreringerne blev foretaget af indklagede i sin egenskab af direktør i selskabet, men i indklagedes eget navn. Det har dog fra starten været meningen, at selskabet skulle stå som ejer af registreringerne.

Indklagedes selskab har fra registreringstidspunktet og indtil nu benyttet pågældende domænenavne i forbindelse med markedsføring og salg af produkter inden for beklædningsbranchen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at indklagede aldrig i privatregi har benyttet sig af domænenavnene, idet disse alene var registreret på vegne af selskabet”.

Hertil har klageren bl.a. anført følgende i replikken:

”I modsætning til hvad der fremgår af indklagedes svarskrift er indklagede ikke, og har aldrig været, eneforhandler af klagers produkter i de Skandinaviske lande. Som anført i klagen har der eksisteret et almindeligt forhandlerforhold mellem parterne, som bundede i en mundtlig aftale. Dette forhandlerforhold er nu ophørt.

Hvorvidt der har eksisteret et eksklusivt distributionsforhold mellem parterne, er dog efter klagers opfattelse uden relevans for nærværende klagesag.

I relation til klagers EU-varemærkeregistrering CTM 009860834 GEOGRAPHICAL NORWAY >ord< (underbilag 1) og CTM 010015352 GEOGRAPHICAL NORWAY >fig<, som begge har prioritet efter indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne, skal bemærkes, at disse to varemærker er afledt af klagers ældre franske og internationale registreringer:

- *Fransk varemærkeregistrering nr. 3353148 GEOGRAPHICAL NORWAY >fig< registreret for bl.a. beklædningsgenstande i klasse 25, jf. **bilag 4**. Varemærket har prioritet fra 5. april 2005.*
- *Fransk varemærkeregistrering nr. 3675950 GEOGRAPHICAL NORWAY >fig< registreret for bl.a. beklædningsgenstande i klasse 25, jf. **bilag 5**. Varemærket har prioritet fra 11. september 2009.*
- *International varemærkeregistrering nr. 933206 GEOGRAPHICAL NORWAY >fig< registreret for bl.a. beklædningsgenstande i klasse 25, jf. **bilag 6**. Varemærket er registreret den 26 juni 2007 men har senioritet fra klagers franske varemærkeregistrering nr. 3353148 (bilag 4).*

Bilag 4 viser udskrift for klagerens franske varemærkeregistrering nr. 3353148 GEOGRAPHICAL NORWAY >fig< registreret i klasserne 18, 25 og 38. Varemærket er registreret den 5. april 2005.

Bilag 5 viser udskrift for klagerens franske varemærkeregistrering nr. 3675950 GEOGRAPHICAL NORWAY >fig< registreret i klasserne 9, 24 og 25. Varemærket er registreret den 11. september 2009.

Bilag 6 viser udskrift for international varemærkeregistrering nr. 933206 GEOGRAPHICAL NORWAY >fig< registreret i klasserne 18, 25 og 38. Registreringen designerer EU. Varemærket er registreret den 26. juni 2007.

I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:

”Indklagede fastholder, at klager skal anlægge klagesagen på ny mod selskabet, idet selskabet formelt er ejer af domænenavnene.

Skulle Klagenævnet mod forventning komme frem til, at sagen rettelig er rettet mod indklagede, har jeg følgende bemærkning til den af klager fremsatte påstand.

*Klager angiver i replikken, at forhandlerforholdet mellem klager og indklagede, er bragt til ophør. Det er uklart for indklagede, hvorledes dette forholder sig, hvorfor klager **opfordres (1)** til nærmere at oplyse, hvordan forhandlerforholdet er bragt til ophør og i givet fald dokumentere dette.*

Det skal endvidere bemærkes, at klager har fremlagt registreringer der er foretaget af Alain Harfi. Klagen er imidlertid indgivet af Artextyl SARL, hvorfor klager **opfordres (2)** til at dokumentere, at klager er påtaleberettiget i forhold til de fremlagte registreringer.

Afslutningsvist skal det bestrides, at indklagede ikke har ret til at udøve tilbageholdsret i de pågældende domæner, idet indklagede ved retten i Frankrig har nedlagt påstand om betaling af erstatning stor Euro 150.000 mod klager, hvorved indklagede har fuldt ud belæg for, at tilbageholde domænet indtil der foreligger en endelig afgørelse fra retten i Frankrig”.

I klagerens supplerende processkrift er bl.a. anført følgende:

”Indklagede opfordrer (1) klager til nærmere at oplyse, hvordan forhandlerforholdet mellem klager og indklagede er bragt til ophør og i givet fald dokumentere dette.

Som tidligere anført er forhandlerforholdet blevet indledt på baggrund af en mundtlig aftale mellem parterne. Der blev således ikke fastlagt formkrav til, hvordan forhandlerforholdet skulle bringes til ophør. Der er i dag en fælles forståelse mellem parterne om, at forhandlerforholdet er bragt til ophør, jf. til eksempel mail af 10. august 2012 fra indklagedes advokat til undertegnede, hvoraf det fremgår:

”Min klient har erkendt, at samarbejdet er endegyldigt slut med din klient [...]”.

Uddrag af denne e-mail fremlægges som **bilag 7**.

Forhandlerforholdet er de facto bragt til ophør, og det er der, som det bl.a. fremgår af bilag 7, en fælles forståelse mellem parterne om.

I relation til indklagedes opfordring (2) fremlægger klager som bilag 8 fuldmagt fra direktør i Artextyl SARL, Alain Harfi, hvoraf fremgår, at Artextyl SARL er påtaleberettiget i forhold til de varemærker, som påberåbes i denne sag”.

Bilag 7 viser e-mail af 10. august 2012 fra indklagedes advokat til klagerens advokat, hvori bl.a. er anført følgende:

””Min klient har erkendt, at samarbejdet er endegyldigt slut med din klient, din klient har allerede en ny forhandler i Danmark. Min klient vil derfor foretrække at bruge sin tid og ressourcer på at starte et agentur i stedet for at føre retssager og bruge penge på rådgivere.”

Bilag 8 viser fuldmagt fra Alain Harfi, Managing Director for Artextyl SARL.

Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit supplerende processkrift:

”Det bestrides, at der mellem parterne skulle være en fælles forståelse for at forhandlerforholdet skulle være bragt til ophør. Klager blev netop opfordret til nærmere at redegøre for og dokumentere, hvorledes forhandlerforholdet blev bragt til ophør. Dette har klager imidlertid ikke redegjort for endsige dokumenteret.

Det af klager fremlagte bilag 7 dokumenterer ikke, at forhandlerforholdet er bragt til ophør. Citatet er alene udtryk for, at indklagede, ud fra den konkrete situation, hvor klager har valgt at benytte en anden forhandler end indklagede, defakto har måtte erkende, at samarbejdet fra klagers side er ophørt. Dette er i øvrigt en ekstrahering af en skrivelse, som er fremsendt i forbindelse med tidligere forligsforhandlinger.

Den uredigerede mail, som indeholder et fra indklagede fremsendt forligstilbud, er fremlagt som bilag B".

Bilag B viser, at den ovenfor citerede tekst fra e-mailen af 10. august 2012 fra indklagedes advokat til klagerens advokat fortsætter således:

"Min klient tilbyder derfor at stoppe den verserende sag i Frankrig og overdrage de domæner der er omtvistet i sagen til din klient på betingelse af at din klient tilsvarende stopper sagen mod min klient i Danmark og mod at din klient accepterer at tage min klients varelager af Artextyl produkter tilbage til min klients indkøbspris. Sidstnævnte punkt er vigtigt idet min klient har et varelager for omkring ½ mio. kr. og som alene kan sælges af min klient, hvis min klient fortsat har domæner og en webshop. Varelageret foreslås naturligvis forudgående inspiceret og vil kunne overgives såfremt din klient er indstillet på at deponere pengene hos dig med henblik på frigivelse så snart varerne er udleveret. Alternativt til det sidste punkt er min klient indstillet på selv at afsætte restvarelageret i løbet af efteråret, men vil da forbeholde sig at domænerne forbliver hos ham indtil udgangen af året. Det forudsættes endvidere at hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med de verserende sager."

Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) ikke er arkiveret hjemmesider fra domænerne "gangster-unit.dk", "geographical-norway.dk" og "norway-geographical.dk". Der er derimod arkiveret hjemmesider fra indklagedes domæner "gangsterunit.dk", "geographicalnorway.dk" og "missiko.dk" i perioden 2010-2012, som svarer til ovenstående skærmprents.

Klagenævnet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klagen i nærværende sager kan og skal rettes mod indklagede som registrant af domænenavnene, jf. domænelovens § 15, hvorfor eventuelt underliggende aftaleforhold mellem indklagede og selskabet Geographical Norway ApS om brug af domænenavnet er sagen uvedkommende.
- at klageren har rettighederne til varemærkerne GEOGRAPHICAL NORWAY, MISSIKO og GANGSTER UNIT i EU, jf. underbilag 1, 2, 4 og 5,
- at det er ubestridt, at der mellem klageren og indklagede som direktør for selskabet Geographical Norway ApS (som på tidspunktet for aftalens indgåelse hed Mega Pro ApS) i 2009 blev indgået en aftale om, at indklagedes selskab skulle distribuere klagers tøjprodukter under varemærkerne GEOGRAPHICAL NORWAY, MISSIKO og GANGSTER UNIT,
- at forhandlerforholdet i dag er bragt til ophør,
- at indklagede den 28. oktober 2009, mens forhandlerforholdet mellem parterne bestod, registrerede de omtvistede domænenavne med henblik på at anvende disse domænenavne til at markedsføre og sælge klagerens tøjprodukter i Danmark,

- at klageren hverken udtrykkeligt eller stiltiende har accepteret indklagedes oprindelige registrering og brug af domænenavnene,
- at selv hvis der måtte foreligge en udtrykkelig eller stiltiende accept fra klagerens side til indklagedes registrering og brug af domænenavnene med henblik på at markedsføre og sælge klagerens produkter i Danmark, vil klageren til enhver tid kunne tilbagekalde en sådan accept, herunder særligt efter at forhandlerforholdet er ophørt, jf. særligt Klagenævnets afgørelser af 31. august 2012 i sagerne 2012-0050 og 2012-0051,
- at indklagede har krænket klagerens varemærkerettigheder og markedsføringsrettigheder ved at opretholde registreringen af domænenavnene og bruge domænenavnene til at markedsføre og sælge lovligt og ulovligt importerede produkter under klagerens varemærker og forretningskendetegn, jf. varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens §§ 1 og 18,
- at indklagede også har krænket klagerens rettigheder til klagerens varemærke GEOGRAPHICAL NORWAY, som på tidspunktet for indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne ikke var registreret med virkning for Danmark, men alene for Frankrig, idet indklagede i kraft af forhandlerforholdet var velvidende om, at dette varemærke tilhørte klager, jf. princippet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3,
- at klageren kan kræve domænenavnene overført til sig uanset, at klagerens varemærker GEOGRAPHICAL NORWAY, MISSIKO og GANGSTER UNIT består af figurlige udformninger af disse ord, idet indklagedes hensigt med at bruge domænenavnene utvivlsomt er, i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens §§ 1 og 18, at udnytte den goodwill, der er knyttet til klagers varemærker,
- at indklagedes nægtelse af at imødekomme klagerens krav om overdragelse af domænenavnene endvidere er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, og
- at indklagede ikke i øvrigt har dokumenteret at have nogen ret til at udøve tilbageholdsret i de omtvistede domænenavne.

Indklagede har gjort gældende,

- at de omtvistede domænenavne reelt tilhører selskabet Geographical Norway ApS, og at klager derfor skal henvises til at søge sin påståede ret gennemført over for selskabet og ikke indklagede,
- at indklagede har registreret domænenavnene ”geographicalnorway.dk”, ”geographical-norway.dk” og ”norway-geographical.dk” før i tid end klagerens EU-figurmærkeregistrering af betegnelsen GEOGRAPHICAL NORWAY,
- at klageren ikke har en registrering i Danmark, der forhindrer indklagede i at gøre brug af kendetegnet GANGSTER UNIT, der alene er registreret som figurmærke,
- at klageren ikke har en registrering i Danmark, der forhindrer, at indklagede gør brug af kendetegnet MISSIKO, der alene er registreret som figurmærke,
- at indklagede på ingen måde forsøger at tilegne sig klagers varemærker i Danmark i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18, hvorved bemærkes, at indklagede jo netop har anvendt varemærkerne i overensstemmelse med eneforhandleraftalen mellem parterne med baggrund i accept fra klageren, som først nu protesterer imod indklagedes registreringer, og
- at indklagede har ret til at udøve tilbageholdsret i de omtvistede domænenavne, indtil der foreligger endelig afgørelse fra retten i Frankrig i den mellem parterne verserende sag.

Nævnets bemærkninger:

Klagen er med rette indgivet mod indklagede som registrant af de omtvistede domænenavne, og der kan derfor ikke gives indklagede medhold i den nedlagte afvisningspåstand.

Klagenævnet lægger samtidig indklagedes forklaring til grund om, at domænenavnene er registreret til brug for selskabet Geographical Norway ApS, hvori indklagede er direktør, og indklagede anses derfor for under sagen også at have handlet på dette selskabs vegne.

Klagerens direktør er registrant af mærkerne "GANGSTER UNIT", "GEOGRAPHICAL NORWAY" og "MISSIKO" som EF-varemærker. Der er fremlagt dokumentation for, at klager er berettiget til at påtale krænkelse af disse mærker, og klageren kan derfor på varemærkeindehaverens vegne påberåbe sig beskyttelsen efter varemærkeforordningen, hvis artikel 9, stk. 1, er sålydende:

"1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket"

Klageren kan dermed forbyde andre at gøre brug af betegnelserne "GANGSTER UNIT", "GEOGRAPHICAL NORWAY" og "MISSIKO" på en måde, som strider mod varemærkeindehaverens rettigheder.

Klagenævnet lægger til grund, at der har bestået en forhandleraftale mellem klager og indklagede om indklagedes distribution af klagers produkter i Skandinavien, men at denne aftale er ophørt, jf. mail af 10. august 2012 (bilag 7) fra indklagedes advokat til klagers advokat, hvori indklagedes advokat bl.a. anførte, at "min klient har anerkendt, at samarbejdet er endegyldigt slut med din klient".

Det fremgår af samme mail, jf. sagens bilag B, at indklagede har et ønske om, at klageren skal tage indklagedes resterende varelager af klagers produkter tilbage, og at indklagede, hvis dette ikke sker, har til hensigt at gøre brug af de omtvistede domænenavne til afsætning af dette varelager. Klagenævnet har endvidere kunnet konstatere, at indklagede anvender tre af de omtvistede domænenavne til at markedsføre klagerens produkter.

Varemærkeforordningens artikel 12 og 13 indebærer følgende begrænsninger i en varemærkeindehavers rettigheder:

"Artikel 12

De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn eller sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringskik.

Artikel 13

1. De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.”

Disse begrænsninger giver imidlertid ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Domænenavnene ”gangster-unit.dk” og ”gangsterunit.dk” er identiske med varemærket ”GANGSTER UNIT”, domænenavnene ”geographicalnorway.dk” ,”geographical-norway.dk” og ”norway-geographical.dk” er identiske med eller forvekslelige med varemærket GEOGRAPHICAL NORWAY”, og domænenavnet ”missiko.dk” er identisk med varemærket MISSIKO. Indklagedes nuværende eller påtænkte brug af disse domænenavne til markedsføring af klagers varer er derfor egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klager. Indklagede har ikke godtgjort, at der foreligger en sådan autorisation, som fortsat er gældende. Der foreligger heller ikke omstændigheder, som gør, at det er nødvendigt for indklagede at gøre brug af varemærkerne som domænenavne for at kunne afsætte klagerens produkter. Den brug, som indklagede gør eller påtænker at gøre af de omtvistede domænenavne, kan derfor ikke støttes på varemærkeforordningens artikel 12 eller 13, og brugen er derfor i strid med klagerens rettigheder efter varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1. Indklagede har heller ikke i øvrigt godtgjort at have en loyal interesse i at kunne gøre brug af de omtvistede domænenavne.

Ved uanset klagerens protest at fastholde registreringen af de omtvistede domænenavne, som er identiske eller forvekslelige med klagerens varemærkerettigheder, udøver indklagede reelt tilbageholdsret i domænenavnene. Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at øve pression mod en skyldner gennem udøvelse af tilbageholdsret forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor skal således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at han har et krav. Han skal derudover retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at han er i stand til faktisk at hindre, at der sker en overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere – snæver – forbindelse (konneksitet) mellem kravet og besiddelsen. Indklagede har ikke godtgjort, at disse betingelser skulle være opfyldt i denne sag.

Da klageren har en åbenlys interesse i at kunne råde over sine varemærker som domænenavne, og da indklagede efter det oplyste ingen loyal interesse har i at fastholde registreringen af de omtvistede domænenavne, indebærer indklagedes nægtelse af at overføre domænenavnene til klageren en overtrædelse af § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domænenavnloven). Denne bestemmelse fastslår, at registrarer ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.

På denne baggrund og da nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til det betalingskrav, som fremgår af indklagedes subsidiære påstand, træffer nævnet i medfør af domænelovens § 15, stk. 3, nr. 1, herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, [A], skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene ”gangsterunit.dk”, ”gangsterunit.dk”, ”geographicalnorway.dk”, ”geographical-norway.dk”, ”norway-geographical.dk” og ”missiko.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne skal overføres til klager, Artextyl SARL. Overførelserne skal ske 4 uger fra nedenstående dato.

Klagegebyrerne skal tilbagebetales til klageren.

Dato: 6. februar 2013

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Jens Schovsbo

Knud Wallberg