

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2012-0168

Klager:

Artextyl SARL
Rue Charles Perrault 4
69608 Villeurbanne
Frankrig

Advokat Mikkel Kleis

Indklagede:

[A] ApS
[A's adresse]

Advokat Jørgen Lykkegård

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Domænenavnet ”gu613.dk” overdrages til klageren.

Indklagedes påstand

Principal: Frifindelse.

Subsidiært: Domænenavnet 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 med et bilag (bilag A), 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 B).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”gu613.dk” er registreret den 4. marts 2011.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. oplyst følgende:

”Artextyl SARL (Klager) indledte i 2009 et samarbejde med selskabet [A] ApS v/ direktør [D] (Indklagede) ([A] ApS har efterfølgende skiftet navn til [udeladt]) 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, [A] 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 domænenavnet omfattet af klagen”.

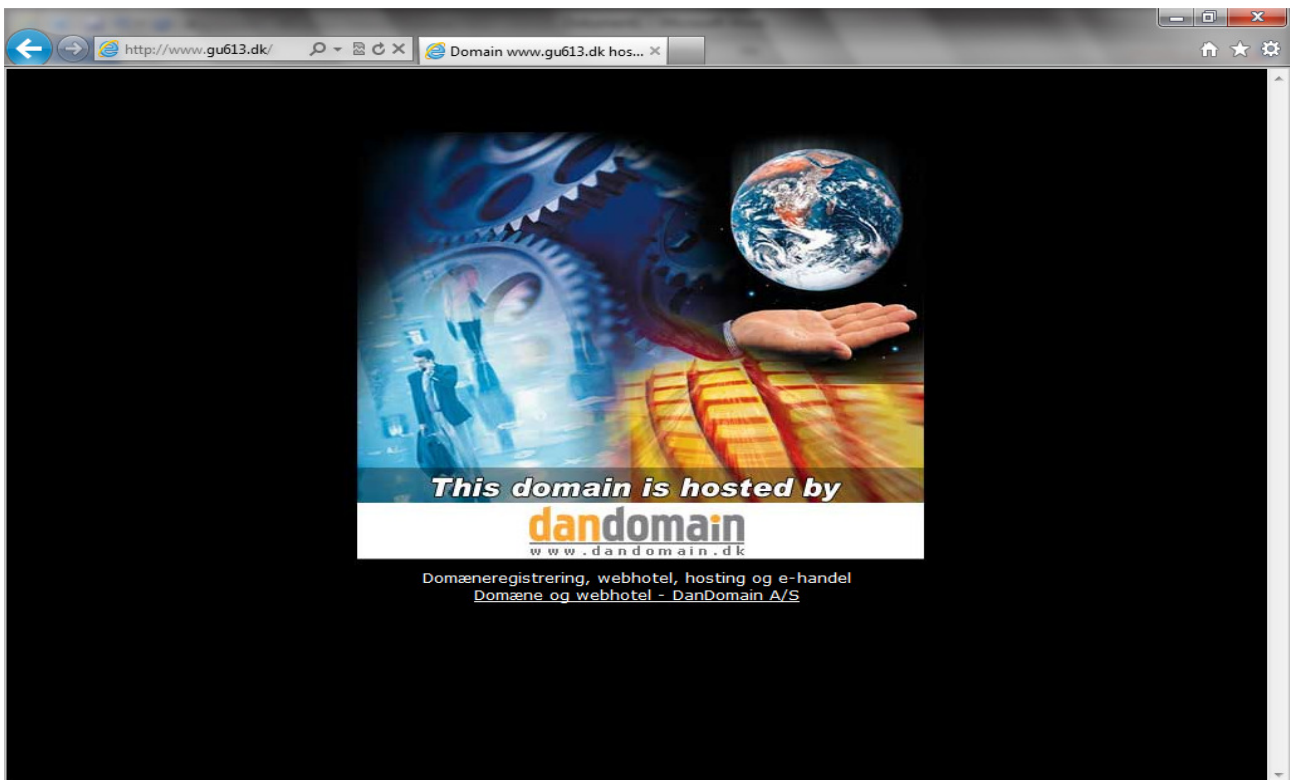
Klageren har vedlagt følgende bilag til klagen:

Bilag 1 viser begæring om optagelse af bevis og nedlæggelse af fagedforbud af 26. april 2012 samt udskrift fra den europæiske varemærkemyndighed (OHIM) for klagerens ordmærke GU613 registreret i klasserne 9, 14 og 16 (010000362) oprindeligt vedlagt som bilag 3 til begæringen.

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

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

Ved opslag på indklagedes domæne ”gu613.dk” den 13. august 2012 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved sekretariatets fornyede opslag på domænet den 17. januar 2013 fremkom en tilsvarende hjemmeside.

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”Sagens omstændigheder er nærmere, at indklagede driver virksomhed med import og salg af beklædningsgenstande.

Klager og indklagede indledte i begyndelsen af 2009 et samarbejde om salg og distribution af klagers produkter i norden. Dette udmundede i, at indklagede blev eneforhandler af klagers produkter i de Skandinaviske lande.

I forbindelse med samarbejdets start foretog indklagede domæneregistreringer, som led i markedsføringen.

Det er indklagedes opfattelse, at nærværende sag alene skyldes, at indklagedes franske advokat den 18. januar 2012 indledte retslige skridt mod klager i Frankrig vedrørende dennes misligholdelse af indklagedes eneforhandlingsaftale med klager for de Skandinaviske lande.

Forinden dette har der mellem parterne været forhandlinger om overdragelse af nogle af domænenavnene i forbindelse med eneforhandlingsaftalen. I den forbindelse overførte indklagede flere domæner til klager med forventning om, i henhold til aftale, at modtage betaling herfor. Indklagede modtog imidlertid aldrig den aftalte betaling.

Indklagedes registrering er foretaget, mens eneforhandlingsaftalen har bestået, og klager har på intet tidspunkt tidligere protesteret mod, at indklagede foretog nævnte registreringer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at domæneregistreringen er foretaget inden klager har registreret dennes varemærker i Danmark.

Det kan oplyses, at der verserer en justifikationssag ved Sø- og Handelsretten med sags nr. V-0059-12.

Klager har i sagen, som bilag 1, underbilag 3, fremlagt en kopi af en varemærkeregistrering til varemærket GU613. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nærværende registrering alene dækker vareklasserne/tjenesteydelserne 9, 14 og 16, som omhandler blandt andet måleudstyr, sten og kontorartikler.

Det bestrides, at denne varemærkeregistrering på nogen måde skulle give klager ret til domænenavnet "gu613.dk", idet denne registrering ikke omfatter indklagedes forretningsområde, som er "engroshandel med beklædning", jf. udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens cvr-registrering, der fremlægges som bilag A.

[...]

*Klager **opfordres (1)** til at dokumentere, at klager har en ældre registrering, hvoraf klagers rettigheder kan afledes.*

*Klager **opfordres (2)** til at fremlægge beviser for, at denne registrering ligger før i tid for så vidt angår anvendelsen af kendetegnet GU613 i forbindelse med "engroshandel med beklædning".*

Bilag A, som er vedhæftet svarskriftet, viser en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR registeret) vedrørende det indklagede selskab [A] ApS (cvr.nr. [udeladt]). Virksomheden, der blev stiftet den 6. juni 1997, driver engrossalg med beklædning. Det fremgår af udskriften, at seneste registrering i registret er sket 16. juni 2011.

Hertil har klager 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.

Klager har i modsætning til det i svarskriftet anførte, ældre registrerede rettigheder af mærket GU613 i klasse 18, 24 og 25.

*Som **bilag 4** fremlægges kopi af registreringsbevis for klagers EU varemærkeregistrering CTM 008612434 GU613 >ord< omfattende bl.a. beklædningsgenstande i klasse 25. Varemærket har prioritet fra 13. oktober 2009.*

Som **bilag 5** fremlægges udskrift fra den franske varemærkedatabase for klagers franske varemærkeregistrering nr. 3651731 GU613 >fig< ligeledes registreret for bl.a. beklædningsgenstande i klasse 25. Varemærket har prioritet fra 20. maj 2009.

Som **bilag 6** fremlægges en udskrift fra den franske varemærkedatabase for klager franske varemærkeregistrering nr. 3675951 GU613 >ord< ligeledes registreret for bl.a. beklædningsgenstande i klasse 25. Varemærket har prioritet fra 11. september 2009.

Hermed synes indklagedes opfordring (1) og (2) at være besvaret”.

Bilag 4 viser registreringsbevis for EU varemærkeregistrering CTM 008612434 GU613 >ord< registreret i klasserne 18, 24 og 25. Varemærket er registreret den 17. maj 2010.

Bilag 5 viser fransk varemærkeregistrering nr. 3651731 GU613 >fig< registreret i klasserne 18, 24 og 25. Varemærket er registreret den 20. maj 2009.

Bilag 6 viser fransk varemærkeregistrering nr. 3675951 GU613 >ord< registreret i klasserne 9, 25 og 38. Varemærket er registreret den 11. september 2009.

I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:

*”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 (3)** 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 (4)** 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 det pågældende domæne, idet indklagede ved retten i Frankrig har nedlagt påstand om betaling af erstatning stor Euro 150.000, 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 (3) 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 (4) 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.”

Ved en søgning på Google den 15. januar 2013 på ”gu613” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 93, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ingen af de første 20 hits henviser til nogen af parterne.

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren har registrerede rettigheder til varemærket GU613 med prioritet forud for indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn ”gu613.dk”,
- at det er ubestridt, at der mellem klageren og indklagede blev indgået en aftale om, at indklagede skulle distribuere klagers tøjprodukter under varemærket GU613,
- at forhandlerforholdet i dag er bragt til ophør,
- at indklagede den 4. marts 2011, mens forhandlerforholdet mellem parterne bestod, registrerede ”gu613.dk” som domænenavn med henblik på at anvende dette domænenavn til at markedsføre og sælge klagerens tøjprodukter i Danmark,
- at klageren hverken udtrykkeligt eller stiltiende har accepteret indklagedes registrering og brug af domænenavnet,
- at selv hvis der måtte foreligge en udtrykkelig eller stiltiende accept fra klagerens side til indklagedes registrering og brug af domænenavnet med henblik på at markedsføre og sælge klagerens produkter i Danmark, vil klageren til enhver tid kunne tilbagekalde en sådan accept, herunder særlig efter at forhandlerforholdet er ophørt, jf. således Klagenævnets afgørelse af 31. august 2012 i sagerne 2012-0050 og 2012-0051,
- at indklagede har krænket klagerens varemærkerettigheder og markedsføringsrettigheder ved at opretholde registreringen af det omtvistede domænenavn og bruge domænenavnet til at markedsføre og sælge produkter under klagerens varemærker og forretningskendetegn, jf. varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens §§ 1 og 18,
- at indklagedes nægtelse af at imødekomme klagerens krav om overdragelse af domænenavnet 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 det omtvistede domænenavn.

Indklagede har gjort gældende,

- at klageren ikke har en registrering af forretningskendetegnet GU613, der omfatter indklagedes forretningsområde, som er ”engroshandel med beklædning”,
- at klagerens EU-mærkeregistriering (010000362) er dateret den 26. maj 2011, mens indklagede har registreret domænet ”gu613.dk” den 4. marts 2011, hvorfor indklagede er før i tid end klageren,
- at indklagede har taget kendetegnet gu613 i brug før klageren, hvorfor indklagede har retten til det omtvistede domæne,
- at indklagede ikke har krænket markedsføringslovens §§ 1 og 18, og
- at indklagede har ret til at udøve tilbageholdsret i det omtvistede domænenavn, indtil der foreligger endelig afgørelse fra retten i Frankrig i den mellem parterne verserende sag.

Nævnets bemærkninger:

Klagerens direktør er registrant af ordmærket ” GU613” som EF-varemærke. Der er fremlagt dokumentation for, at klager er berettiget til at påtale krænkelser af dette mærke, 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 betegnelsen ” GU613” 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 det omtvistede domænenavn til afsætning af dette varelager.

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 markedsføringsskik.

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).

Domænenavnet ” GU613.dk” er identisk med varemærket GU613, og indklagedes påtænkte brug af domænenavnet til markedsføring af klagers varer vil være egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. 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 varemærket som domænenavn for at kunne afsætte sit restlager af klagerens produkter. Indklagedes påtænkte brug af det omtvistede domænenavn kan derfor ikke støttes på varemærkeforordningens artikel 12 eller 13, og den 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 det omtvistede domænenavn.

Ved uanset klagerens protest at fastholde registreringen af det omtvistede domænenavn, som er identisk med klagerens varemærkeret, udøver indklagede reelt tilbageholdsret i domænenavnet. 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 der 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 sit varemærke som domænenavn, og da indklagede efter det oplyste ingen loyal interesse har i at fastholde registreringen af det omtvistede domænenavn, indebærer indklagedes nægtelse af at overføre dette 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 registranter 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] ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”gu613.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen skal overføres til klager, Artextyl SARL. Overførelsen skal ske 4 uger fra nedenstående dato.

Klagegebyret skal tilbagebetales til klageren.

Dato: 6. februar 2012

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Jens Schovsbo

Knud Wallberg