

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2015-0204 og 2015-0205

Klager:

David Rio Coffee & Tea, Inc.
P.O. Box 885462
San Francisco
California 94188
USA

v/ advokat Peter Gustav Olsen

Indklagede:

[A]

Parternes påstande:

Klagerens påstand:

Indklagede skal overdrage domænenavnene ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk” til klageren.

Indklagedes påstand:

Afvisning/Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 8. december 2015 med ét bilag (bilag 1), svarskrift af 18. januar 2016 med 15 bilag (bilag A-O), replik af 4. februar 2016 uden bilag, duplik af 2. marts 2016 uden bilag, processkrift 1 af 11. marts 2016 uden bilag samt processkrift A af 26. april 2016 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnene ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk” er registreret henholdsvis den 18. april 2013 og den 15. december 2014.

Sagsfremstilling:

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

”Klager er et velkendt brand, kendt især for deres sortiment af te, mere præcist deres udvalg af chai latte drikke. Klager har registreret DAVID RIO som varemærke under CTM nr. 7140387, hvilket fremlægges som bilag 1. Dette varemærke blev registreret den 27. maj 2009. Mærket er taget i brug her i landet, på mange cafeer.

Indklagede registrerede de anmeldte domænenavne henholdsvis den 18. april 2013 og den 14. december 2014. Det ses ikke, at indklagede har nogen varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder til de anmeldte domænenavne.

Domænenavnet davidrio.dk viser til david-rio.dk, hvor indklagede udbyder klagers antageligt parallelimporterede varer.

På hjemmesiderne tilhørende domænenavnene giver indklagede sig nærmest ud for at være klager:



[...]

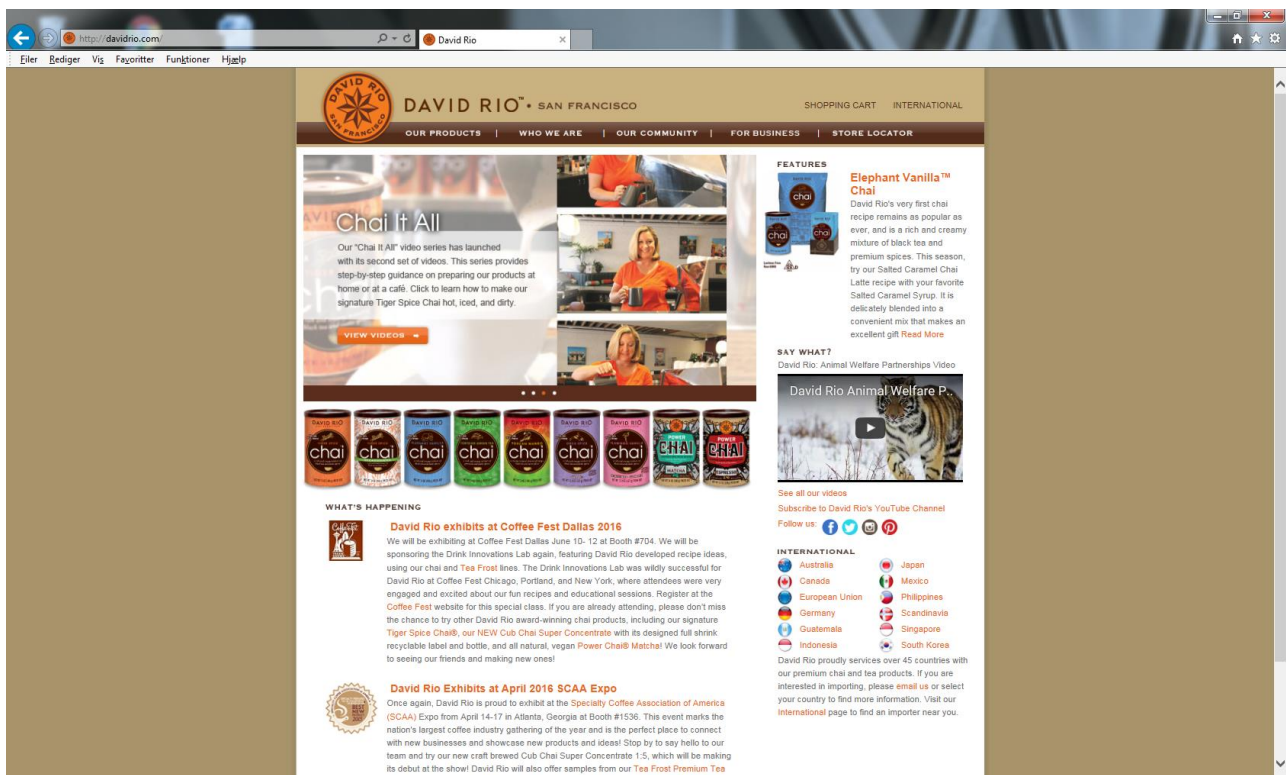
Til støtte for sin påstand gør klager gældende

- at klagers registrerede varemærke DAVID RIO er gældende i Europa, herunder Danmark,
- at de anmeldte domænenavne er forvekslelige med klagers rettigheder og er registreret tidsmæssigt efter klagers rettigheder,
- at indklagedes registrering af domænenavnene er i strid med domænelovens § 12 og varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2
- at det er uden betydning, at indklagede anvender domænenavnene til at sælge, hvad der givetvis er parallelimporterede DAVID RIO varer, der stammer fra klager, da brugen af domænenavnene ikke er nødvendig for at kunne sælge varerne, jfr. varemærkelovens § 5, stk. 3.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) vedrørende EU-varemærkeregistriering af ordmærket ”DAVID RIO”, som er registreret til klageren den 27. maj 2009 med registreringsnummeret 007140387. Varemærket er registreret i følgende vareklasse:

”30 Tea; herbal and chai teas.”

Sekretariatet har konstateret, at klageren er registrant af domænenavnet ”davidrio.com”. Ved sekretariatets opslag herpå den 16. juni 2016 har sekretariatet taget følgende kopi:



Af svarets fremgår bl.a. følgende:

”Domænenavnet davidrio.dk er tidligere tilbudt frigivet med mulighed for efterfølgende erhvervelse af klager til fuld og endelig afgørelse uden reaktion. Det kan fortsat forhandles, men indtil en aftale eller afgørelse foreligger må påstanden være, at domænet forbliver den aktuelle registrant.

Domænenavnet david-rio.dk derimod bevarer sin registrant og fuldmægtige til afgørende nødvendigt brug for den opbyggede virksomhed gennem snart 3 år omkring dette som varemærke.

Klagesagen opdeles og behandles som 2 selvstændige sager med hvert af de indklagede domæner for sig.

Bemærkning:

Eftersom forholdene omkring de 2 indklagede domæner, allerede før klagen indgivelse, var væsentligt forskellige, bør Klagenævnet for Domænenavne behandle klagen omkring de 2 domæner som værende 2 selvstændige sager. Klagenævnet for Domænenavne anmodes derfor om at foretage denne opdeling i 2 adskilte sager, hvilken også er tilstræbt i nedenstående Sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

19. februar 2013 – BaristaPlus.dk registreres og der påbegyndes salg af David Rio Chai

I perioden herimellem forespørges der på muligheden for, at registrere davidrio.dk samt david-rio.dk og markedsføre produktet her igennem. Dette ser den foregivne danske fragthotel-distributør intet problem i. ”Det ville jo også gavne dem”. BKI / TE & KAFFESPECIALISTEN.

18. april 2013 – david-rio.dk registreres og der påbegyndes salg på domænet og domænet markedsføres, som værende en del af BaristaPlus.dk.

15. december 2014 – 20 måneder senere, uden indvendinger fra 3.part, registreres davidrio.dk, som fortsat agerer webshop og markedsføringsplatform for David Rio Chai online.

21. august 2015 – Peter Gustav Olson fra Njord retter henvendelse per e-mail [...]. Se bilag 1. E-mailen bærer præg af phishing, da den indeholder spørgsmål, som er langt udover, hvad der juridisk belæg for. Jeg anser denne e-mail som værende et let forsøg på, at skabe en sag der muligvis kan interessere en ny klient. Det er formentligt blot en amerikansk standardtekst, der fremsætter trusler uden retsligt belæg i forsøg på at skræmme en modtager til, at udlevere fortrolige oplysninger, som advokaten ingen juridisk ret har til. Alt sammen uden forudgående positiv henvendelse fra firma eller advokat. Der vil formentligt senere blive indledt en sag i Advokatklagenævnet over advokat Peter Gustav Olson.

Denne phishing e-mail indeholder en række detaljer, som senere hen korrigeres med enkelte dele helt udeladt i den efterfølgende korrespondance.

Klagenævnet for Domænenavne bedes fra bilag 1 notere, at Peter Gustav Olson udgiver sig for, at repræsentere ”The Owner of the David Rio Trademark.” Dette bedes

bemærket, da der senere i forløbet justeres på faktuelle data omkring "The Owner". Det står fortsat uklart for anklagede hvem faktiske forurettede klager måtte være. Dette bedes præciseret.

Ved oprettelse af klagesag bedes der ligeledes, fra Klagenævnet for Domænenavne, stilles krav om, at der oplyses e-mail og telefonnummer samt identitet på den faktiske forurettede "klager". Dette er ikke oplyst og kræves oplyst, da det tilsyneladende forudsætningsvis skal indgå i et korrekt udfyldt svarskrift til Klagenævnet for Domænenavne.

28. august 2015 – Peter Gustav Olson rykker utålmodigt for svar, med taktikken om en hurtig afslutning gennem stress påvirkning af indklagede eftersom svar på phishing e-mail ikke lykkedes. Se bilag 2.

28. august 2015 – Jeg retter henvendelse til Peter Gustav Olson og oplyser ham om hans egen fastsatte 'svar udebedes inden'-dato. Se bilag 3.

7. september 2015 – Peter Gustav Olson modtager svar på sin henvendelse. Se bilag 4.

I dette bilag bedes Klagenævnet for Domænenavne specielt notere den opståede forvirring om hvem den faktiske og øvrige forurettede egentlig er. På dette tidspunkt har Peter Gustav Olson adskillige klienter/kontakter involveret. De næste par svar viser det tydeligt. Se efterfølgende bilag.

Som modtager af e-mails fra Peter Gustav Olson – skulle man næsten tro, at der frem til dette tidspunkt i forløbet kun var blevet kørt på intuition og varm luft med henblik på senere at finde sig en klient til sagen.

Peter Gustav Olson's 'hemmelige klient' opfordres i svarskrivelsen til at tage direkte kontakt til anklagede; da der selvfølgelig foreligger et ønske om at finde fælles løsninger til gensidig fordel, men der sker absolut intet.

Peter Gustav Olson har næppe oversat og forelagt svarskrivelsen for den ukendte klient, eftersom han ikke har returneret svarskriftet oversat eller fremkommet med gensvar fra klienten.

I dette afsnit redegøres der ligeledes for, at såfremt at brugen af davidrio.dk forekommer 'ikke ønskeligt' – foreligger der tilbud om, gennem samarbejde, at indgå aftale om ophør af brugen og efterfølgende frigivelse.

Hvis dette ikke forekommer, at være en tilfredsstillende løsning, henvises klager til at køre sagen gennem Klagenævnet for Domænenavne, som ville være den normale procedure.

I samme svar redegør jeg for, at klager på intet tidspunkt har haft ibrugtagning af udtrykket "David-Rio":

"Jeg er herefter gået i dybden med DavidRio's online profil, diverse registrerede domæner og registrerede trademarks. Der er ikke på et eneste tidspunkt nogen registrering eller reference til david-rio, som du omtaler som trademark, hverken som trademark, domæne, almindelig omtale, eller på anden vis. Domænet david-rio.com henstod således uregistreret, såvel som alle øvrige david-rio domæner, herunder david-rio.dk, og eftersom din klient tydeligvis ikke anser denne sammensætning, som værende

tilknyttet til DavidRio trademark, har jeg erhvervet og anvendt disse domæner gennem snart 3 år, hvor jeg som følge heraf – henstiller til en tilbagetrækning af anmodningen om overdragelse af david-rio.dk.”

Se evt. bilag 4 igen.

Med tanke på beskyttelse af indtægtsgrundlaget for 2 personer og at der på daværende tidspunkt på snart 3. år drives forretning på david-rio.dk, uden tidligere indvendinger, registreres david-rio.com af anklagede. Se bilag 5.

Heraf må det konkluderes, at DavidRio, siden sin registrering af varemærket tilbage i år 2008 og frem til 2015 ikke på noget tidspunkt, har anset bindestregen, som værende en del af deres varemærke.

Når Peter Gustav Olson skriver i indsendte klage til Klagenævnet for Domænenavne: ”... hvor indklagede udbyder klagers antageligt parallelimporterede varer”.

Får man en klarere fornemmelse af hvad klagen i virkeligheden handler om.

Peter Gustav Olson forsøger med sin sag at erobre et godt markedsført og søgemaskineoptimeret domæne, en webshop med en god omsætning, et domæne, som den ’uspecificerede klager’ på intet tidspunkt selv, har anset, som værende en del af deres varemærke, eller han forsøger bare at få lukket ned for den velrenommerede webshop david-rio.dk for at reducere konkurrencen i lokalmarkedet.

Se evt. bilag 5 og bilag 15, som viser hhv. anklagedes registrering af david-rio.com samt øvrige uregistrerede david-rio domæner.

Til dette formål har Peter Gustav Olson så fået denne idé om påstået krænkelse af varemærket DavidRio og tilsyneladende fået accept fra varemærkets ejer til, at bruge denne påstand til fremme af ovennævnte lokale formål og ønsker.

Det forekommer således besynderligt, at andre aktører i DavidRio supply chain i årevis har haft privatregistreret davidrio domæner, uden bindestreg, uden at varemærkets ejer har følt sig krænkede.

David-rio.dk er en webshop, der udelukkende har handlet med David Rio produkter på bedste vis gennem snart 3 år, uden påtaler fra nogen varemærke ejer, hvorfor ingen krænkelse kan foreligge som pludseligt opstået. Efter snart 3 års intensiv moderne markedsføring på nettet, er det på denne ”Webadresse, at Vores kunder forventer at finde Os.”

16. september 2015 – Peter Gustav Olson sender et halvhjertet svar (se bilag 6), som dog også trækkes tilbage et par timer senere (se bilag 7).

I det halvhjertede svar (bilag 6) noterer Peter Gustav Olson sig, at der sættes pris på, at varemærket respekteres.

[...]

I samme e-mail af 16. september, indkalder Peter Gustav Olson til et møde, der ønskes afholdt hos Njord Law Firm. Der oplyses her, at ’klienten’ og han selv vil være tilstede. Hvem er klienten?! Det er tydeligvis fra hans side med ønsket om en ”off the record” samtale, formodentlig med en del del ”repræsentative” advokater tilstede. Dette ’generøse tilbud’ afslås selvfølgelig. Der hersker fortsat tvivl om, hvem der rent faktisk ville have deltaget i mødet og med hvilken dagsorden.

21. september 2015 – Se bilag 8. En del af svaret i denne e-mail fremgår af ovenstående punkt fra den 16. september. I denne henvendelse forespørges der, endnu en gang, på hvem Peter Gustav Olson's klient måtte være. Dette hersker der fortsat tvivl om her godt 30 dage efter den første henvendelse med hans phishing e-mail blev afsendt. Jeg vælger her at sende samme "cc – til USA" i håb om at få gang i en positiv dialog og forhandlingen på tværs af Peter Gustav Olson's tilsyneladende "røvertogt", blokerende for den faktiske klients identitet og kontakt med vedkommende, for øvrigt i modstrid med foregivet tilsagn i den tidligere korrespondance. Webshoppen David-Rio.dk varetager trods alt på bedste vis David Rio's interesser ved fremme omsætningen af produkterne i detailledet i Danmark.

1. oktober 2015 – Se bilag 9.

I efterfølgende bilag 9 vedhæftes et pdf dokument med en skrivelse fra "Scott Lowe", der afslører en nu eksisterende, hidtil hemmeligholdt, mulig faktisk klient i klagesagen, Mr. Poul Skarra, der altså påstår sig krænket m.h.t. et varemærke som han slet ikke er indehaver af!!! [...]

En nærmere undersøgelse af denne Poul Skarra, som den (iflg. Scott Lowe) sandsynligvis faktiske klager i sagen viste:

- Poul Skarra var ene-ejer, direktør og eneste ansatte i ApS'et "Speciality Food & Beverage Nordic ApS".
- Speciality Food & Beverage Nordic ApS har ifølge David Rio San Francisco (16.01.2016) distributør-retten af David Rio chai i vores marked og hele Scandinavien. Dette firma var Poul Skarra som nævnt ene-ejer, direktør og eneste medarbejder for.
- Jeg er efterfølgende blevet bekendt med, at Speciality Food & Beverage Nordic ApS er sendt til tvangsopløsning per 04.09.2015.
- Selvsamme dato fratrådte Poul Skarra, som værende direktør for ovennævnte ApS.
- Erhvervsstyrelsen har senest oplyst, at der endnu ikke var tildelt boet en kurator.
- De var dog klare i sproget. Poul Skarra er ikke længere en juridisk part i selskabet. Erhvervsstyrelsen kunne samtidig bekræfte, at et forsøg på at få overdraget og trække aktiver ud af en virksomhed, som er under tvangsopløsning, er direkte strafbart.
- Desuden er det oplyst, at distributør-retten og netop lå anført i kontrakten med dette ApS.
- Med god advokatskik in mente og for at mindske den allerede opståede forvirring omkring formålet og midlet dertil, forventes det, at Peter Gustav Olson straks ophører med at repræsentere personer, som ikke juridisk set har legitim ret eller formål i en klagesag som denne. Peter Gustav Olson opfordres til straks at trække sagen tilbage på klientens vegne.
- Hverken advokat Peter Gustav Olson eller forhenværende ejer Poul Skarra har anført nogen speciel begrundelse for, hvori påstået krænkelse skulle bestå.
- Klager opererede og opererer? Udelukkende en gros, mens David-Rio.dk udelukkende har opereret detail. Der er hermed ingen sammenfald eller konflikt mellem klager og anklagedes erhvervsmæssige interesser, hvorfor krænkelse heller ikke kan foreligge her.

[...]

- Der gøres opmærksom på, at Klagenævnet for Domænenavne tidligere i denne skrivelse, blev anmodet om at behandle de to domæner, som værende to selvstændige sager. Jeg tillader mig derfor, at opdele den egentlige sagsfremstilling nedenfor.

David-Rio.dk

- Klagenævnet for Domænenavne bedes bemærke, at der fra endelig registrering af domænenavnet tilbage i start år 2013 frem til midt 2015 ikke har været nogen indsigelser eller påtaler angående krænkelse. Peter Gustav Olson's idé om, at der kunne laves en sag på dette domæne, må derfor anses, som værende noget optimistisk konstrueret og dog inspireret efter en konstatering af effekten af hvorledes en moderne og massiv markedsføring af domænet, dette værende søgemaskineoptimering, sociale medier, Google Adwords etc., der tilsammen har skabt en velfungerende virksomhed. Dette scenariebekræftes ligeledes i den indsendte klage, jeg referer herfra: "... hvor indklagede udbyder klagers antageligt parallelimporterede varer". Denne sætning, samt tidligere korrespondance (læs ovenfor) bekræfter, at der ikke er tale om en parallel til det Amerikanske varemærke, men derimod et ønske om, at stoppe en forhandler, som har stor succes med at sælge det Amerikanske varemærke på et givent domænenavn.
- David-Rio.dk er markedsført og anvendt siden starten af år 2013, hvor de første kunder bestilte, og firmaet blev supporteret med branding af netop dette domænenavn.
- Det har på intet tidspunkt været hensigten, at, jeg citerer fra den indsendte klage: "På hjemmesiderne tilhørende domænenavnene giver indklagede sig nærmest ud for at være klager". Dette er ikke en sand påstand. Der har til hver en tid været anført, at der er tale om en forretning drevet af indklagede. Se i øvrigt bilag 11, som er et print af handelsbetingelserne. Af disse fremgår det;
 1. "David-Rio.dk drives under selskabet BaristaPlus ApS".
 2. Telefonnummeret har aldrig været identisk med klagers.
 3. E-mail adresse har aldrig været identisk med klagers.
 4. Den oplyste adresse har aldrig været identisk med klagers
 5. Priser har aldrig været identisk med klagers
 6. Navn på den oplyste kontaktperson har aldrig været identisk med klager
 7. Endeligt har klager fået tilbudt samarbejde om yderligere tiltag for tydeliggørelse. Ingen respons!
- David-Rio.com ejes af indklagede.
- Indklagede har Fødevarestyrelsens godkendelse til salg online.
- Indklagede har forsøgt dialog med Peter Gustav Olson og hans klient, men uden held.
- Indklagede har forsøgt dialog med Scott Lowe, men hans sekretær afviste.
- Indklagede har forsøgt, at genetablere samarbejdet med den umiddelbare danske fragthotel-distributør af David Rio Chai, BKI / TE & KAFFESPECIALISTEN, men uden held. Se bilag 12.
- Indklagede har på intet tidspunkt udgivet sig for, at være andet end forhandler.

- *Samtlige spørgsmål vedr. produktet er videresendt til BKI. Se eksempelvis bilag 13.*
- *David-Rio.dk er nu et velkendt brand, kendt især for sit sortiment af David Rio Chai latte drikke.*
- *Varemærket David-Rio.dk har været anvendt; markedsført og søgemaskineoptimeret gennem en hel del år og har derfor en værdi og tilknytning til BaristaPlus ApS.*
- *Varemærket David-Rio.dk anses af den generelle forbruger, som værende en division under BaristaPlus ApS.*

Konklusion: *Varemærket David-Rio.dk har været anvendt og markedsført gennem en lang årrække af BaristaPlus ApS. På intet tidspunkt har klager udvist interesse for domænenavnet eller anset dette for værende relateret til sit Amerikanske varemærke. Dette bekræftes ligeledes af det faktum, at David-Rio.com var uregistreret og umiddelbart tilgængeligt og nu er registreret af indklagede. Varemærket David-Rio.dk er et velkendt varemærke i markedet gennem en lang årrække og må derfor konkluderende tilhøre BaristaPlus ApS.*

DavidRio.dk

- *Domæne har af BaristaPlus ApS været anvendt til at pege sine trofaste kunder ind på webshoppen David-Rio.dk*
- *Dette domæne har ligeledes været markedsført siden registreringen tilbage i år 2014.*
- *Domænet har ligeledes ingen interesse haft for klager, førend, at det havde fået tilført en værdi, gennem den massive markedsføring udført af BaristaPlus ApS.*
- *Mange andre aktører i DavidRio forhandlernettet har i årevis haft privatregistreret nationale domæner med davidrio (uden bindestreg) uden at varemærkeejeren har følt sig krænket og reageret.*

Samlet konklusion

Med ovenstående historik, tilsidesættelse af god advokatskik og heraf afledt forvirring in mente, anses Peter Gustav Olson ikke, som værende en juridisk habil part i denne sag eller repræsentant for klager. Hvorvidt de oplyste juridiske detaljer stemmer overens med virkeligheden må derfor stå hen i det uvisse. Alene det faktum, at klager ikke er oplyst med e-mail og eller telefonnummer, og at den indsendte klage derfor ikke er komplet; jf. de af Klagenævnet for Domænenavne opsatte rammer, skaber en stor utryghed.

Peter Gustav Olson har på intet tidspunkt i den indsendte klage forholdt sig til, at der foreligger en massiv historie og korrespondance forud for hans idé om en sag. Denne er nu oplyst i dette svarskema med korrekte bilag.

Peter Gustav Olson har på intet tidspunkt i den indsendte klage forholdt sig til, at varemærket David-Rio.dk har været markedsført, søgemaskineoptimeret og anvendt af BaristaPlus ApS uden tidligere indvendinger gennem en lang årrække.

Peter Gustav Olson har på intet tidspunkt i den indsendte klage forholdt sig til, at et varemærke ikke nødvendigvis skal være registreret, men blot ubrugtaget, markedsført,

kommunikeret, anvendt og 'være alment kendt, som værende en del af et firma'. Det må varemærket David-Rio.dk siges, at være, i BaristaPlus ApS regi.

Peter Gustav Olson har på intet tidspunkt i den indsendte klage forholdt sig til, at virkeligheden, omkring hans påstand om, at indklagede nærmest udgiver sig for at være klager, er usand og udokumenteret. Det fremgår tydeligt på David-Rio.dk, at det er en del af BaristaPlus ApS.

Peter Gustav Olson har på intet tidspunkt i den indsendte klage forholdt sig til, at varemærket David-Rio.dk, eller for den sags skyld David-Rio.com, aldrig har været en del af den generelle markedsføring for David Rio worldwide, nationalt eller lokalt. Varemærket David-Rio.dk er ibrugtaget i 2013 og anses af markedet, for værende en del af BaristaPlus ApS.

Peter Gustav Olson har på intet tidspunkt i den indsendte klage forholdt sig til, at, jeg citerer fra klagen; "indklagedes registrering af domænenavnene er i strid med domænelovens §12 og varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2".

Se bilag 14. Kilde <http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed.aspx>

Varemærkeloven, § 4, stk. 1.

Det ældre varemærke skal være registreret for eller brugt i Danmark – dvs. der skal være stiftet en varemærkeret. Denne betingelse kan dog fraviges, hvis det ældre mærke kun bruges i udlandet, og indehaveren af det yngre mærke var eller burde være bekendt med brugen.

- BaristaPlus ApS har anvendt varemærket David-Rio.dk i Danmark før og ikke mindst i en lang årrække
- 'Indehaveren' har på intet tidspunkt anvendt varemærket David-Rio.dk og/eller David-Rio.com, eller for den sags skyld lignende under andre TLD'er.

Varemærkeloven, § 4, stk. 2

1. Mærkerne skal være identiske eller ligne hinanden – lighed mellem mærker.

- BaristaPlus ApS har anvendt varemærket David-rio.dk, som ikke er identisk med 'indehaverens'. Såfremt dette var tilfældet og at indehaveren havde anset dette for sammenhængende og en del af det Amerikanske varemærke; så ville David-Rio.com formentlig allerede være registreret af selvsamme. David-Rio.com domænet ejes af indklagede.

Peter Gustav Olson har på intet tidspunkt i den indsendte klage forholdt sig til, at markedsføring af varemærket David-Rio.dk gennem en lang årrække; på sociale medier, generel markedsføring samt søgemaskineoptimering heraf har været en væsentlig bekostning for firmaet. Et forsigtigt bud, på rækkevidden og derfor kendskabet til varemærket David-Rio.dk, gennem samtlige markedsføringskanaler – vil være ca. 750.000 – 1.000.000 personer. Det har været en lang og bekostelig proces – gennem en lang årrække, at opbygge varemærket David-Rio.dk.

Peter Gustav Olson negligerer det faktum under anbringender og noterer ligeledes, jeg citerer fra klagen; ”da brugen af domænenavnene ikke er nødvendig for at kunne sælge varerne”. Det opbyggede varemærke David-Rio.dk, tilhørende BaristaPlus ApS er helt og aldeles nødvendigt; ’... for at kunne sælge varerne’. Dette gør sig gældende idet, at webshoppene ligger på domænet og at den almene forbruger forventer, at kunne findes os på denne webadresse.”

Som bilag A (omlitreret fra bilag 1) har indklagede fremlagt udskrift af e-mail af 21. august 2015 fra klageren (v/ advokat Peter Gustav Olson) til indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at advokat Peter Gustav Olson repræsenterer klageren, og at denne er indehaver af varemærket ”DAVID RIO”. Det fremgår desuden af e-mailen bl.a., at:

”My client has discovered that you have registered and are using the domain names david-rio.dk and davidrio.dk. The problem with these is that because they are identical with my client’s trademark, they can give the public the impression that you are my client, or at least are certified by, or otherwise affiliated with my client, which is not the case. I have explained to my client that according to Danish trademark and domain name practice, one business cannot use the trademark of another in a domain name. You can see numerous examples of these at the Complaints Board for Domain Name Conflicts website: www.domaeneklager.dk

In that there is no question that you are infringing my client’s rights, and have been for some time, what happens now depends on how much you cooperate. Please complete the following:

1. *Inform us of the total DAVID RIO products*
 - a. *Purchased*
 - b. *Sold*
 - c. *In stock*
2. *Provide the complete contact details entitling you to sell and handle foodstuffs in Denmark*
3. *Sign the attached Declaration*

For the sake of good order I attach my client’s EU trademark for DAVID RIO, and reserve my client’s rights in all respects.”

Som bilag B og C (omlitreret fra bilag 2 og 3) har indklagede fremlagt udskrift af to e-mails begge dateret den 28. august 2015 mellem klageren (v/ advokat Peter Gustav Olson) og indklagede vedrørende, hvornår indklagede forventer at besvare klagerens henvendelse.

Som bilag D (omlitreret fra bilag 4) har indklagede fremlagt udskrift af e-mail af 7. september 2015 fra indklagede til klageren (v/ advokat Peter Gustav Olson). Af e-mailen fremgår bl.a. følgende:

”Først og fremmest vil jeg fremhæve, at det aldrig har været hensigten at krænke eller skade nogen, men at der er tale om en webbutik, der eksklusivt, i nydeligste, seriøse og internetoptimerede opsætning søger at fremme markedsføring og omsætning af David Rio’s produkter i Danmark.

Webshoppen er på nuværende tidspunkt et projekt, som min far styrer. Jeg har selv en forkærlighed for produktet, som også er den indledende grund til, at projektet blev sat i søen.

Jeg vil med ovenstående pointe bede dig notere, at projektet ikke er skabt med tanke på, at påvirke DavidRio varemærket eller på anden måde træde nogen over tærerne. Produkterne præsenteres på bedste vis online og ikke mindst med markedets bedst udarbejdede produktbeskrivelser.

Af siden fremgår det ligeledes, at Turtle1, og dermed ikke DavidRio står bag webshoppen. Ønskes der en yderligere distancering eller fremvisning af dette, så er jeg selvfølgelig åben for en dialog herom.

Det er ærgerligt og forekommer usædvanligt, at anmelderen ikke selv forudgående har henvendt sig direkte til undertegnede omkring problematikken. Jeg skal hermed opfordre anmelderen til at kontakte undertegnede direkte idet der fra min side er et klart ønske- og tilbud om et positivt og imødekommende samarbejde fremadrettet.

For klarhedens skyld skal jeg anmode Njord om skriftligt at oplyse undertegnede helt specifikt hvem "anmelderen, klienten, den forurettede" er med angivelse af navn, nationalitet og organisatorisk placering. Ligeledes anmoder jeg Njord om at dokumentere bemyndigelsen til at repræsentere klienten.

Vi var omkring emnet forrige fredag; selve domænet.

Jeg har besøgt davidrio.com og må selvsagt konstatere, at der er et sammenfald, TLD udeladt, med domænet jeg har erhvervet hos dk-hostmaster: davidrio.dk.

Såfremt klienten efter direkte kontakt, der muligvis kunne føre til en fremtidig samarbejdsaftale, fortsat finder brugen af www.davidrio.dk "ikke ønskeligt", kunne der indgås en aftale om ophør af brugen, og ellers kunne man lade Domæneklagenævnet tage stilling. Såfremt klienten skulle få medhold i Domæneklagenævnet ville brugen ophøre, hvorefter klienten efterfølgende selv kunne erhverve domænenavnet hos DK-hostmaster. Overdragelse kvit og frit forekommer værende et usædvanligt krav.

Jeg er herefter gået i dybden med DavidRio's online profil, diverse registrerede domæner og registrerede trademarks. Der er ikke på et eneste tidspunkt nogen registrering eller reference til david-rio, som du omtaler som trademark, hverken som trademark, domæne, almindelig omtale eller på anden vis.

Domænet david-rio.com har således været ledigt gennem en længere periode såvel som alle øvrige david-rio domæner, herunder david-rio.dk, og eftersom din klient tydeligvis ikke anser denne sammensætning, som værende tilknyttet til DavidRio trademark; har jeg erhvervet og anvendt disse domæner over længere tid, og jeg som følge heraf henstille til en tilbagetrækning af anmodningen om overdragelse af david-rio.dk.

Jeg har gennemlæst en lang række sager på domaeneklager.dk, da jeg selv tidligere har interesseret mig en del herfor. Udfaldet af klagesager er ofte sammenhængende med

”brugen af domænet”. DavidRio trademark kan selvsagt ikke føre noget bevis for hverken at have registreret, anvendt, markedsført eller på anden vis omtalt noget trademark eller domæne, der knytter sig til david-rio, eftersom det aldrig er forekommet.

Med ovenstående i tankerne, kan jeg forsikre, at domænerne, jeg råder over, ikke bliver anvendt til andet end god præsentation af DavidRio Chai Latte.

Ønskes der en dialog ift. distribution af DavidRio Chai Latte i Danmark, eftersom den danske distributør tilsyneladende ikke gør meget på denne front, så er jeg åben overfor en dialog med din klient herom.

Jeg imødeser din klients svar på ovenstående. Bemærk venligst, at jeg er stærkt interesseret i et fremtidigt samarbejde med DavidRio.

Jeg håber derfor, at du vil præsentere sagen for din klient, som værende en mulighed frem for en trussel.”

Indklagedes bilag E (omlitreret fra bilag 5) fremstår som en udskrift fra en uspecificeret hjemmeside med overskriften ”Whois”, der fremstår som vedrørende registreringsforholdet for domænenavnet ”david-rio.com”, hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet er registreret den 22. august 2015 og fremstår som registreret af indklagede.

Som bilag F (omlitreret fra bilag 6) har indklagede fremlagt udskrift af e-mail af 16. september 2015 fra klageren (v/ advokat Peter Gustav Olson), hvoraf bl.a. fremgår, at parterne har talt i telefon i den foregående uge, og at klageren sætter pris på, at indklagede har oplyst at ville respektere varemærket og produkterne ”David Rio”. Dernæst er bl.a. anført, at klageren ikke er enig i, at David Rios produkter præsenteres bedst muligt på hjemmesiden, og det er bl.a. anført på hjemmesiden, at varerne er økologiske, hvilket kun delvist er korrekt, og at fødevarer sælgere desuden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen og skal fremvise en synlig smiley.

Som bilag G (omlitreret fra bilag 7) har indklagede fremlagt udskrift af e-mail af s.d., hvoraf fremgår, at ovenstående e-mail blev sendt ved en fejl, og at en anden mail vil følge snarest.

Som bilag H (omlitreret fra bilag 8) har indklagede fremlagt udskrift af e-mail af 21. september 2015 til klageren (v/ advokat Peter Gustav Olson), hvoraf bl.a. fremgår følgende:

“Thank you for another email.

- As stated in my previous e-mails I once again request you to enlighten me with info of whom your client is. It’s still not clear to me. Please also forward documentation for this claim.*
- I would also like you to forward the English translations of my replies forwarded to your client.*

As you’ve noticed yourself, and states in your last email, I would appreciate working with DavidRio in the future. Of course.

Just to be clear. I can ensure you that all requirements from the Danish Food Administration have been met already. If you wish to file a complaint and by this ask them to review our company once again, I surely believe, that they have an application form for this online.

The texts have been translated from English to Danish due to the fact that the Danish distributor doesn't hold marketing material suitable for the Danish market. We're making these ourselves. This typo was corrected 20 seconds after you told me on the phone. Thank you for noticing.

I would have to decline your meeting request since i won't be in Copenhagen.

I also believe that we need to have everything 'on the record', instead of 'off the record'. I also believe that your last email makes thing a bigger problem than they really are or even were in the first place.

We need an ending to this smalltalk.

I would appreciate if you could take a look at my previous e-mails and get back to me with some answers to my questions – including, answers from your client to my requests.

I don't believe that any conversations would take us any further under the circumstances you're able to provide right now."

Som bilag I (omlitreret fra bilag 9) har indklagede fremlagt udskrift af e-mail af 1. oktober 2015 fra klageren (v/ advokat Peter Gustav Olson) til indklagede, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"This is in response to your email below. Please find attached a letter from Scott Lowe, the President of David Rio Coffee & Tea, inc. This documents both that my client is the trademark owner and that my client takes this infringement matter seriously.

I trust you are now prepared to cooperate. Please find attached a Declaration we ask you to sign and return.

For the sake of good order I can confirm that we are prepared to initiative legal action against your registration and use of the DAVID RIO trademark in the event you do not cooperate.

Poul Skarra, mentioned in the letter from David Rio, is cc'd on this email.

I look forward to receiving the Declaration from you by October 8, 2015."

Som bilag J har indklagede fremlagt kopi af et brev fra Scott Lowe, David Rio Coffee & Tea, Inc, dateret den 30. september 2015, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"I, Scott Lowe, President of David Rio Coffee & Tea, Inc, hereby confirm receipt of the emails you have sent to [chai@davidrio.com](mailto:chai@ davidrio.com) concerning the www.davidrio.dk and www.david-rio.dk matters. I can also confirm that Peter Gustav Olson of the NJORD Law Firm and Poul Skarra of SIA Pass Group – our distributor for the Nordic countries, including Denmark – represent our interests in these matters. Please continue to correspond directly with Mr. Olson and Mr. Skarra in the matters; no need to copy [chai@davidrio.com](mailto:chai@ davidrio.com) or any other of our email addresses.

Finally, I can state that we take the infringement of our trademark very seriously at David Rio, and we find your use of the Danish domain names and your recent registration of www.david-rio.com particularly disturbing. We suggest that you promptly cooperate with the instructions of Mr. Olson and Mr. Skarra as soon as possible."

Bilag K fremstår som en udskrift af indklagedes handelsbetingelser fra "david-rio.dk" vedrørende køb på hjemmesiden.

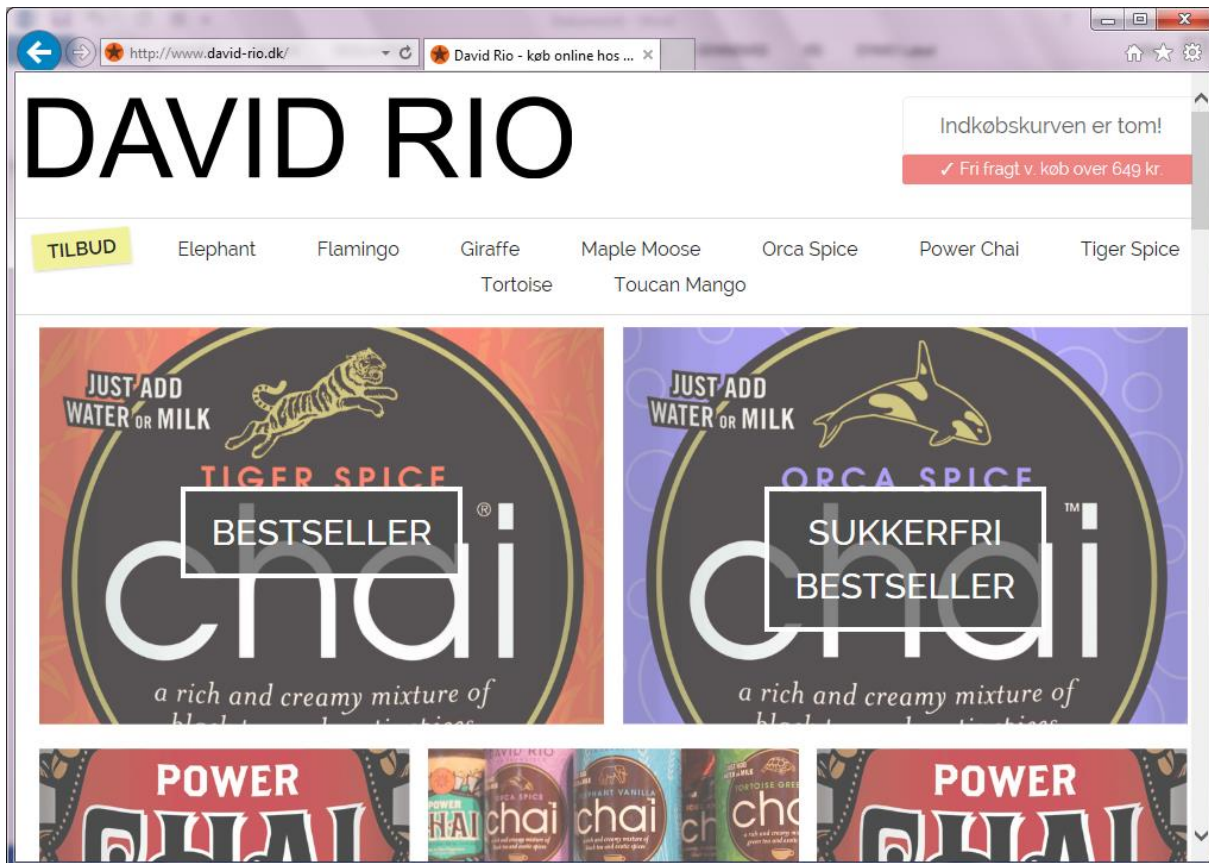
Som bilag L (omlitreret fra bilag 12) har indklagede fremlagt udskrift af e-mailkorrespondance fra perioden fra den 11. september 2013 til den 14. juli 2015 mellem indklagede og Johan J. Pedersen (TE & KAFFE specialisten). Indklagede har henvist til bilaget med reference til, at indklagede har forsøgt at genetablere samarbejdet med den umiddelbare danske fragthotel-distributør af David Rio Chai, BKI / TE & KAFFESPECIALISTEN.

Som bilag M (omlitreret fra bilag 13) har indklagede fremlagt udskrift af e-mailkorrespondance af 6. og 7. september 2015 vedrørende indholdet i David Rio chai latteprodukterne, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede i den henseende har henvist den pågældende person til BKI "som er den danske distributør".

Som bilag N (omlitreret fra bilag 14) har indklagede fremlagt udskrift af en uspecificeret hjemmeside med overskriften "Forvekslelighed". Indklagede har i svarskriftet indikeret, at udskriften hidrører fra Patent og Varemærkestyrelsens hjemmeside vedrørende "forvekslelighed".

Som bilag O (omlitreret fra bilag 15) har indklagede fremlagt uspecificeret udskrift fra hjemmesiden www.one.com, som fremstår som en lang række domænenavne, hvori navnet "davidrio" eller "david-rio" indgår med forskellige top level-domæner såsom ".one", ".net" og ".org" m.fl. Ud for hvert enkelt domænenavn er anført en årsafgift i DKK på mellem 75,00 og 375,00.

Ved opslag på domænenavnet "david-rio.dk" den 23. december 2015 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet ”davidrio.dk” den 23. december 2015 blev sekretariatet automatisk viderestillet til ”david-rio.dk”, hvorved et skærmbillede identisk med ovenstående fremkom.

Ved sekretariatets fornyede opslag på domænenavnene ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk” den 16. juni 2016 fremstod domænenavnet ”david-rio.dk” uændret, og det blev konstateret, at sekretariatet ved opslag på domænenavnet ”davidrio.dk” på ny blev automatisk viderestillet til ”david-rio.dk”.

Sekretariatet har på baggrund af det oplyste konstateret, at indklagede ligeledes driver virksomhed fra domænenavnet ”baristaplus.dk”. Ved opslag på domænenavnet ”baristaplus.dk” den 16. juni 2016 har sekretariatet taget følgende kopi:

I replikken har klageren bl.a. anført følgende:

”Vi har nu modtaget indklagedes svarskrift i ovennævnte klagesag. Vi har blot følgende kommentarer dertil:

- *at klager ikke kendte til indklagedes website, før kort tid før vi først rettede henvendelse til indklagede, den 21. august 2015*
- *at indklagede, der handlede som Baristaplus ApS, ikke kunne have haft en berettiget forventning om, at klageren ville undlade at gøre krav gældende i anledning af domænenavnsregistreringen af david-rio.dk og davidrio.dk. Der er derfor ikke grundlag for at fastslå, at klageren har udvist retsfortabende passivitet.*
- *At det af indklagedes bilag E fremgår, at indklagede registrerede david-rio.com den 22. august 2015, altså dagen efter vores første henvendelse, til trods for at han har været vidende om at dette krænker klagers varemærke David Rio. Med andre ord bekræftelse på, at indklagede i denne sag ikke udviser god domænenavnsskik.”*

I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:

”Vi har nu modtaget klagers 2. svarskrift i ovennævnte klagesag. Vi har blot følgende kommentarer hertil:

Klagers kendskab til David-Rio.dk og DavidRio.dk

4/4-2013 – møde med Johan J Pedersen på hans foranledning, som værende repræsentant for distributionskæden, Speciality Food & Beverages Nordic / BKI / TE & KAFFESPECIALISTEN, hvor Johan J Pedersen på forespørgsel af undertegnede tilkendegav, at der ikke ville været noget problem i, at jeg registrerede David-Rio.dk og

etablerede webshop af samme navn, eftersom som han sagde; ”Det ville jo også gavne dem”, BKI / TE & KAFFESPECIALISTEN samt Speciality Food & Beverages Nordic.

18/4-2013 – Registrerer jeg David-Rio.dk i overensstemmelse med aftale og i umiddelbart forlængelse af mødet den 4/4-2013 med repræsentanten for den nordiske distributionskæde for produktet David-Rio, Johan J Pedersen.

- Klager har således såvel haft fuldt kendskab samt tilkendegivet accept på registrering af David-Rio.dk allerede fra den 4/4-2013, hvorefter også leverancerne startede.*
- God domænenavnsik er hermed absolut overholdt.*
- Det kan derfor konkluderes, at klager har udvist retsfortabende passivitet.*

14/12-2014 – Registrerer jeg ydermere DavidRio.dk, hvilke jeg allerede fra mødet 4/4-2013 havde positivt accept til. Dette på foranledning af kundehenvendelser omkring David-Rio.dk webshoppen, hvor kunder tilkendegav, at de havde svært ved at finde webshoppen David-Rio.dk på nettet. Som tidligere nævnt blev DavidRio.dk alene anvendt til at henvise til webshoppen David-Rio.dk. Der har aldrig været tale om domæne-hamstring / domæne-pirateri og fremsatte tilbud om samarbejde omkring DavidRio.dk gælder fortsat.

- God domænenavnsik er hermed, endnu engang, absolut overholdt.*

22/8-2015 – Registrerer jeg endeligt David-Rio.com til dokumentation og beskyttelse af mit, på daværende tidspunkt, gennem 2½ års aktiv markedsføring, erhvervede varemærket til varemærket David-Rio.dk. Opmærksomheden henledes på, at man i Danmark opnår varemærket gennem ibrugtagning, kontinuerlig brug og markedsføring på samme juridiske niveau, som ved egentlig varemærkeregistring.

Da jeg gennem registrering, ibrugtagning, kontinuerlig brug og markedsføring samt efter aftale med Johan J Pedersen, som værende repræsentant for distributionskæden, Speciality Food & Beverages Nordic / BKI / TE & KAFFESPECIALISTEN og dermed repræsentant for produktvaremærkeindehaver David Rio USA, gennem 2½ års brug har erhvervet varemærket til David-Rio.dk ifølge dansk lovgivning, kan domænet David-Rio.dk næppe frakendes mig gennem nærværende domænenavnsklagesag.

Jeg tillader mig, at genanføre fra tidligere svarskrift:[...]

Derudover gøres gældende, at klager på intet tidspunkt har haft brug for eller ønske om, at anvende eller erhverve domænet, eftersom klager udelukkende opererer B2B med import og distribution, mens undertegnede udelukkende opererer som B2C webshop, i fuld respekt for og uden at krænke klagers B2B aktiviteter. Det er altså alene mig, der har brug for domænet David-Rio.dk hvilket understreges af Peter Gustav Olson tidligere postulat:

*”da brugen af domænenavnet ikke er nødvendigt for at kunne sælge varerne”
(B2B).*

der godtgør at klager ikke har brug for domænenavnene, eftersom klager for længst har foretaget nogle valg omkring registrering, ibrugtagning, kontinuerlig brug og markedsføring af sine aktiviteter under andre domænenavne.”

I processkrift 1 har klageren bl.a. anført følgende:

”Klager har fået oplyst, at den i duplikken nævnte Johan J. Pedersen er repræsentant for BKI, der forhandler DAVID RIO produkter i Danmark, og at vedkommende ikke har givet indklagede tilladelse til at registrere de af sagen omhandlede domænenavne. Domænenavsregistreringerne er sket uden tilladelse fra varemærkeindehaver.”

I processkrift A har indklagede i det væsentlige gentaget sine bemærkninger vedrørende formelle mangler ved klagen i relation til oplysninger vedrørende klagerens identitet. Indklagede har derudover bl.a. anført følgende:

”Petr Gustav Olson skriver i processkrift 1 den 11. marts 2016, at Johan J. Pedersen, BKI, ikke har givet tilladelse til registrering af domæner. Igen blot en udokumenteret påstand fra advokaten, der dog ikke benægter indholdet af den tidligere anførte samtale og dennes indhold samt efterfølgende varelevering til samme omtalte registrerede domæners webshop. Johan J. Pedersen har velsagtens lige så stor kompetence som Peter Gustav Olsons klient, der må formodes, at være den hemmeligholdte klager, Poul Skarra, i henhold til det fremlagte bilag med brevet fra David Rio, USA. [...]

Peter Gustav Olsons påstand om krænkelse af varemærket virker helt uden realitetssans eftersom brugen af domænerne ene og alene har været til salg og omsætning af selvsamme varemærkeprodukter. Et produkts navn bruges generelt til markedsføring i detailhandelen, på hylderne, i reklamer på TV og i ugeaviser o.s.v. Varer markedsføres ikke under synonym, og hvorfor skulle markedsføring på nette være anderledes og speciel.

Peter Gustav Olson har heller ikke godtgjort, hvorfor den hemmeligholdte klient pludselig skulle ønske eller have brug for domænerne. Klienten må antages alene at operere en gros og for årtier siden at have udvalgt og registreret de domæner, klienten havde ønske om at gøre brug af. Vi har derimod allerede i tidligere skrivelse redegjort for vores erhvervede domæner og nødvendigheden for brug af samme efter at have opbygget webshoppen og kundekreds på denne basis gennem flere år.

Meget tyder på, at hele sagen alene drejer sig om et fjendtligt angreb på vores mangeårige virksomhed med forsøg på misbrug af Domæneklagenævnet.

For at forstå sandsynligheden herfor, er det hensigtsmæssigt at se nærmere på den Poul Skarra som USA henviser til.

For ca. 10 år siden opretter og registrerer Poul Skarra firmaet ”Speciality Food & Beverages Nordic ApS”, besynderligt nok med samtidig registrering i Malmø og i København af selvsamme identiske firma? Han registrerer sig som eneejer og direktør. Med forbehold viser vores undersøgelser, at firmaet opnår import- og distributør-tilladelser/rettigheder for Norden af David Rio’s produkter, men Poul Skarra havde ”glemt” at tilmelde sig momsregistret i Sverige, så den parallelregistrering måtte opgives efter ca. 3 år. Herefter drives firmaet fra København, men Poul Skarra ser ud til at tømme firmaet for værdier i løbet af 2013 og specielt i løbet af 2014, hvor der er en advarende revisorpåtegning i

regnskaberne. I 2015 bliver firmaet at til tvangsopløsning og Poul Skarra fyrer sig selv som direktør med øjeblikkelig fratredelse selvsamme dato. Når David Rio USA henviser til Poul Skarra, SIA Pass Group, er det fordi Poul Skarra tilsyneladende fortsætter sine aktiviteter, nu under navnet SIO Pass Group med adresse i Riga Letland.

Advokat Peter Gustav Olson har således heller ikke godtgjort, hvorvidt omtalte rettigheder ikke i virkeligheden fortsat hører under konkursboet, såfremt det er på denne baggrund Poul Skarra foregiver at have rettighederne til at repræsentere den reelle varemærkeindehaver David Rio USA, som tilsyneladende ifølge egen og europæiske distributørs hjemmesider ikke er bekendt med tvangsopløsningen af "Speciality Food & Beverages Nordic" efter de fortsat angiver distributørrettighederne som hjemhørende i dette firma.

Domæneklagenævnet bør derfor være opmærksom på, at muligheden foreligger, at omtalte import- og distributionsrettigheder fortsat henhører under konkursboet og dennes kurator Pernille Bigaard."

Ved en søgning i Google (www.google.com) den 16. juni 2016 på "david-rio" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 207.000. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 49 resultater klageren og/eller (omtale af) dennes produkter i form af chaite. Ét af de 49 søgeresultater, som vedrørte klagerens produkter henviste til indklagede i form af det registrerede domænenavn "david-rio.dk". Det ene resultat, som ikke vedrørte klageren eller dennes produkter henviste til en række konferencer og seminarer i 2009 ved navn David Ríó.

Når søgningen s.d. blev afgrænset til sider på dansk, blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 50.500. Blandt de første 50 søgeresultater henviste samtlige resultater til klageren og/eller (omtale af) dennes produkter i form af chaite. Af disse resultater henviste fire til indklagede i form af de registrerede domænenavne "david-rio.dk" (tre resultater) og "baristaplus.dk" (et resultat). Henvisningerne til indklagedes domænenavne fremkom som søgeresultaterne 1,2,3 og 6.

Ved en søgning i Google (www.google.com) den 16. juni 2016 på "davidrio" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 9.940. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 46 resultater klageren og/eller (omtale af) dennes produkter i form af chaite. Ingen af søgeresultaterne havde relation til indklagede.

Når søgningen s.d. blev afgrænset til sider på dansk, blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.100. Blandt de første 50 søgeresultater henviste 49 resultater til (omtale af) klagerens produkter i form af chaite. Ingen af søgeresultaterne havde relation til indklagede.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er et velkendt brand, især kendt for sit sortiment af chai latte-drikke,
- at klageren har registreret "DAVID RIO" som EU-varemærke den 27. maj 2009,
- at mærket er taget i brug i Danmark på mange caféer,
- at indklagede registrerede domænenavnene henholdsvis den 18. april 2013 og den 14. december 2014,
- at klageren først blev bekendt med indklagedes hjemmeside på domænenavnene kort tid før klageren rettede henvendelse til indklagede,

- at indklagede ikke ses at have varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder til de omtvistede domænenavne,
- at indklagede ikke kunne have haft en berettiget forventning om, at klageren ville undlade at gøre krav gældende i anledning af indklagedes registrering af domænenavnene,
- at klageren ikke har udvist retsfortabende passivitet,
- at domænenavnet ”davidrio.dk” viderestiller til ”david-rio.dk”,
- at indklagede via ”david-rio.dk” udbyder klagers antageligt parallelimporterede varer,
- at indklagede ved opslag på domænenavnene ses nærmest at udgive sig for at være klager,
- at domænenavnene er forvekslelige med klagerens rettigheder,
- at domænenavnene er registreret tidsmæssigt efter klagerens rettigheder,
- at indklagede endvidere har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at registrere domænenavnet ”david-rio.com” dagen efter klagerens første henvendelse til indklagede (den 22. august 2015), hvor indklagede var klar over, at registreringen ville krænke klagerens varemærke,
- at indklagedes registrering af domænenavnene ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk” er i strid med domænelovens § 25 og varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og
- at det desuden er uden betydning, at indklagede anvender domænenavnene til at sælge (antageligt parallelimporterede) DAVID RIO-varer, der stammer fra klageren, da brugen af domænenavnene ikke er nødvendig for at kunne sælge varerne, jf. varemærkelovens § 5, stk. 3.

Indklagede har gjort gældende.

- at indklagede registrerede domænenavnet ”baristaplus.dk” den 19. februar 2013 og påbegyndte salg af chaite fra DAVID RIO på domænet,
- at indklagede derefter adspurgte BKI/TE & KAFFESPECIALISTEN (BKI) om muligheden for at registrere domænenavnene ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk”,
- at BKI svarede indklagede, at det ’også ville gavne dem’,
- at indklagede herefter den 18. april 2013 registrerede domænenavnet ”david-rio.dk” og påbegyndte salg på domænet og markedsførte domænet som en del af BaristaPlus ApS,
- at indklagede 20 måneder senere, uden indvendinger fra tredjepart, registrerede domænenavnet ”davidrio.dk”, som fortsat agerer webshop for David Rio Chai online,
- at indklagede har tilbudt klageren at frigive domænenavnet ”davidrio.dk, og at dette fortsat kan forhandles med klageren,
- at domænenavnet ”david-rio.dk” er blevet markedsført og søgemaskineoptimeret igennem snart 3 år,
- at klageren på intet tidspunkt før nu har udvist interesse for domænenavnet ”david-rio.dk” eller anset dette for relateret til sit amerikanske varemærke,
- at dette bekræftes af, at domænenavnet ”david-rio.com” var uregistreret af klageren og sidenhen er registreret af indklagede,
- at domænenavnet ”david-rio.dk” er et velkendt varemærke i markedet gennem en lang årrække og derfor tilhører BaristaPlus ApS,
- at det opbyggede varemærke ”david-rio.dk” er helt og aldeles nødvendigt for indklagedes virksomhed, da webshoppen ligger på domænet og den almene forbruger forventer at kunne finde indklagedes virksomhed ved opslag på domænenavnet,
- at indklagede ikke foregiver at være klageren, idet bl.a. firmanavnet BaristaPlus ApS og virksomhedens adresse fremgår af indklagedes handelsbetingelser,
- at ”david-rio.dk” ikke er identisk med klagerens varemærke,

- at indklagede ikke krænker klagerens varemærke, og
- at indklagede har forsøgt at indgå i en dialog med klageren om domænenavnene, men uden held.

Nævnets bemærkninger:

Indklagede har ikke anført omstændigheder, som giver grundlag for at afvise sagen. Indklagedes påstand herom tages herefter ikke til følge.

Klagenævnet har ikke fundet grundlag for at opdele sagen i adskilte sager vedrørende de to omhandlede domænenavne, således som indklagede har anmodet om i svarskriftet. Klagenævnets afgørelse herom er meddelt indklagede den 26. januar 2016.

Som sagen er oplyst, giver den særligt anledning til at overveje, om indklagedes brug af domænenavnene ”david-rio.dk” og/eller ”davidrio.dk” er i strid med klagerens kendetegnsrettigheder.

Klageren er indehaver af EU-varemærkeregistrering af ordmærket ”DAVID RIO” i vareklasse 30 for ”te; urtete og chaite”. Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker med senere ændringer (Varemærkeforordningen), artikel 9, stk. 1 og 2, som er affattet således:

”Artikel 9

Rettigheder knyttet til et EU-varemærke

- 1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.*
- 2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:*
 - a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret*
 - b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket*
 - c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”*

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede driver virksomhed med salg af klagerens produkter via domænenavnet ”david-rio.dk”, og at domænenavnet ”davidrio.dk” automatisk viderestiller hertil. Indklagede kan således påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som følger af Varemærkeforordningens artikel 12 og 13. Disse bestemmelser er sålydende:

”Artikel 12

Begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkninger

1. *Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:*
 - a) *tredjemandens navn eller adresse, hvis tredjemanden er en fysisk person*
 - b) *tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelsesternes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelsesternes*
 - c) *EU-varemærket for at identificere eller henviser til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af dette varemærke er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.*
2. *Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis tredjemands anvendelse sker i overensstemmelse med god markedsføringskik.*

Artikel 13

Konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket

1. *Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette varemærke.*
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 dog 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).

Indklagedes brug af domænenavnet ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk”, som udover en bindestreg henholdsvis et manglende mellemrum er identisk med klagerens varemærke, er egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Indklagede har ikke godtgjort, at en sådan autorisation foreligger. En brug af domænenavnene er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som indklagede udbyder, og indklagedes

registrering og brug af domænenavnene ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk” synes således primært at have været begrundet i et ønske om at udnytte det renommé, der er knyttet til klagerens varemærke.

Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk” udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter Varemærkeforordningen.

Nævnet træffer på denne baggrund følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, [A], skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene ”david-rio.dk” og ”davidrio.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, David Rio Coffee & Tea, Inc. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 18. juli 2016

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo