

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2016-0021

Klager:

Odense International Film Festival
Farvergården 7, 1.
5000 Odense C

Indklagede:

[A]

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”off.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse/afvisning.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 8. februar 2016 med ti bilag (bilag 1-10), svarskrift af 28. februar 2016 uden bilag og replik af 2. marts 2016 med ét bilag (bilag 11).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”off.dk” er registreret den 6. juli 1998.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet:

”OFF er en offentlig organisation og en del af Odense kommune. OFF er ydermere en afdeling i Kulturmaskinen (et af Odense Bys store kulturhuse), som igen er en afdeling i Odense kommune, By- og Kulturforvaltningen.

...

Odense International Film Festival har tidligere i år gennem patent- og varemærkestyrelsen fået varemærkerettigheden til navnet OFF, der refererer til vores festival: Odense International Film Festival. OFF har i 2015 fejret 40 års fødselsdag og er en veletableret organisation der er i konstant udvikling, både lokalt og nationalt.

OFF er siden 1975 hvert år arrangeret af Kulturmaskinen i Odense der opererer under Odense By- og Kulturforvaltning og OFF er dermed en del af Odense Kommune.

I den forbindelse ønskes det at få brugsretten til domænet www.OFF.dk, dog er brugsretten til domænet allerede givet til [A].

Domænet er blevet købt i 1998 og står som aktivt hos DK Hostmaster, men sitet er øjensynligt ikke i brug når der søges på det via søgemaskine eller i adressefeltet.

OFF er et patenteret varemærke og en organisation der er bruger internettet i størstedelen af sin kommunikation og kontakt med sine brugere.

Efter flere forsøg lykkes det d. 23. november 2015 at komme i telefonisk kontakt med domæneejer Glud Andersen.

Han fortæller at han har flere mailadresser tilknyttet domænet og stiller spørgsmål til OFF's ret til domænet. Han spørger endvidere til patentets autencitet og beder om at få en kopi tilsendt via e-mail. Glud har dog ikke fået fremsendt noget materiale.

Efter december 2015 er oplysningerne om ejeren af domænet blevet fjernet fra DK Hostmaster og klagen fremsendes revideret med indklagede som værende anonym."

Som bilag 1 har klageren fremlagt et brev af 20. maj 2015 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende bevis for registrering af varemærket "OFF".

Bilag 2 er et brev af 27. juli 2015 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår at registreringsproceduren for varemærket "OFF" er afsluttet den 20. juli 2015, idet fristen for at gøre indsigelse mod registreringen nu er udløbet, uden at der er gjort indsigelse.

Bilag 3 indeholder en kopi af et registreringsbevis vedrørende varemærket VR 2015 01063 udstedt den 20. maj 2015 af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Endvidere indeholder det omtalte bilag en registerudskrift af 20. maj 2016. Ifølge registerudskriften er varemærket "OFF" registreret af klageren i klasse 41 for følgende tjenesteydelser: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sports-arrangementer og kulturelle arrangementer, herunder filmarrangementer omfattende filmfestival for internationale kortfilm, foredrag, seminarer, workshops, koncerter, brancheorienterede netværksopbyggende fora (kulturelt eller underholdningsmæssigt sigte).

Bilag 4 er efter det oplyste et skærmprent fra hjemmesiden "www.off.dk", hvoraf fremgår at websiden ikke er tilgængelig.

Bilag 5 er et skærmprent fra klagerens facebookside "OFF – Odense International Film Festival".

Bilag 6 er et skærmprent fra hjemmesiden "www.indiegogo.com", hvoraf fremgår blandt andet følgende tekst: "Expect the Unexpected - OFF i 40 år".

Bilag 7 er et skærmprent fra hjemmesiden "www.filmfestival.dk", hvoraf fremgår følgende tekst: "Odense International Film Festival / OFF16 / 29. AUGUST - 4. SEPTEMBER 2016".

Bilag 8 er efter det oplyste en række udskrifter med Odense International Film Festivals logoer knyttet til perioden fra 2009 og frem.

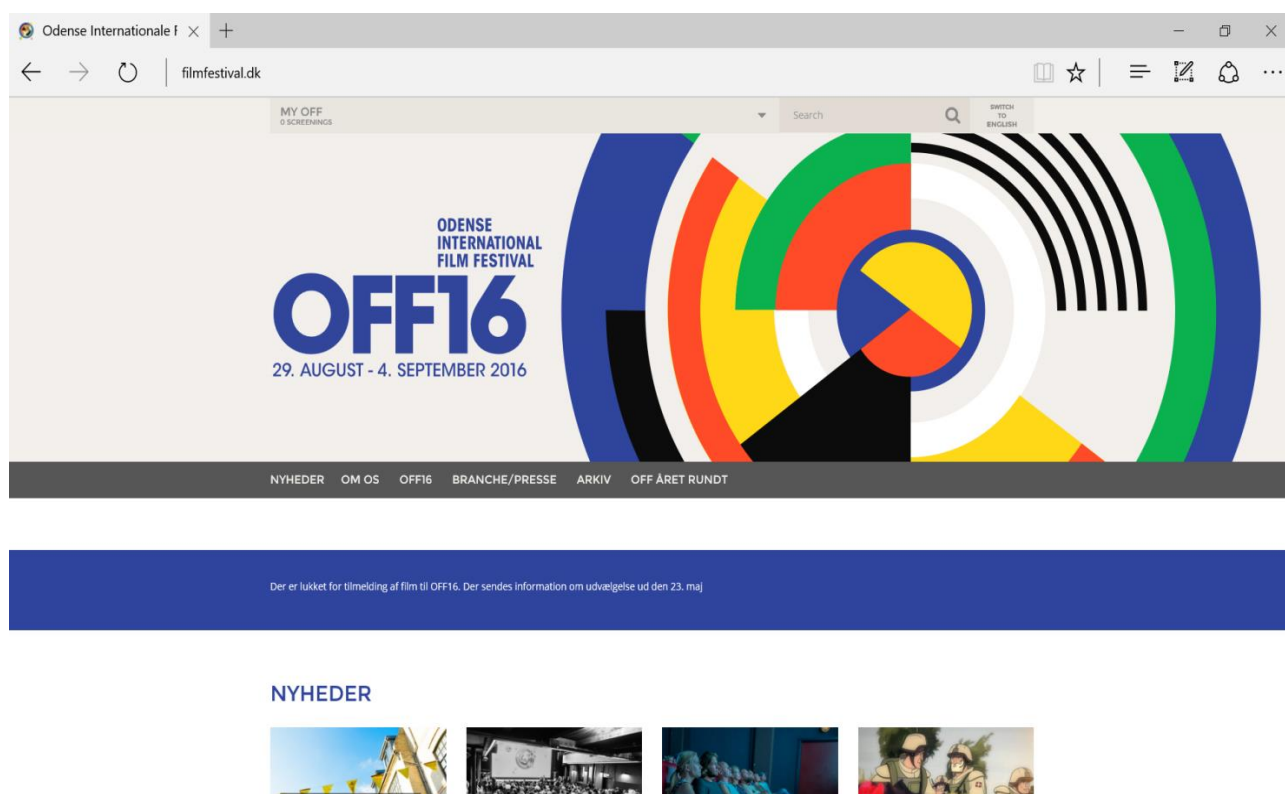
Bilag 9 er efter det oplyste et kommunalt bevis for Odense International Film Festivals organisatoriske placering.

Bilag 10 er efter det oplyste et bevis på telefonisk kontakt mellem klageren og indklagede. Det fremgår af bilaget, at IT Service og Infrastruktur i Odense Kommune har registreret en samtale mellem [telefonnumre udeladt] den 23. november 2015.

Ved opslag den 13. juni 2016 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.dk) har sekretariatet konstateret, at klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 2015 01063, hvorved ordmærket ”OFF” er endelig registreret som varemærke på grundlag en ansøgning indgivet den 20. marts 2015. Sekretariatet har endvidere konstateret, at det pågældende varemærke er registreret i varemærkeklasse 41, jf. nærmere herom bilag 3.

Ved sekretariatets opslag den 16. februar 2016 og fornyet opslag den 13. juni 2016 på domænenavnet ”off.dk” fremkom der ingen hjemmeside.

Ved opslag den 13. juni 2016 på ”filmfestival.dk”, har sekretariatet taget følgende kopi:



På hjemmesiden for domænenavnet ”filmfestival.dk” (hvoraf kopi er indsat ovenfor) er blandt andet følgende anført om indklagede under punktet ”OM OS”:

”OFF – Odense International Film Festival

OFF er Danmarks Internationale kortfilmsfestival, og med sin opstart i 1975 også landets ældste filmfestival. OFF er en anderledes filmfestival, der blev startet med lidenskab og hittepåsomhed, en sjæl som filmfestivalen har bevaret og dyrket siden. OFF støtter kortfilmkunsten kompromisløst, men er også en publikumsfest med massiv opbakning i lokalmiljøet. Hundrede melder sig som frivillige til festivalugen, og endnu flere gæster festivalen for den høje kvalitet vi leverer. OFF arbejder året rundt på at støtte den danske filmkultur og udbrede mangfoldige filmtilbud til folket.”

I svarskriftet har indklagede blandt andet anført følgende:

”Domænet er registreret til brug af mail og DNS.

Jeg er meget uforstående over for klagers påstand om retten til domænet, da klager allerede har etableret en eksistens på nettet og har brugt denne igennem mange år, med tilhørende domæne <http://www.filmfestival.dk/> og e-mail filmfestival@ på domænet odense.dk.

De burde have mange andre muligheder med deres allerede etableret miljøer, på hhv. domænet odense.dk og filmfestival.dk – i stedet for at tage et domæne i brug som allerede er i brug af anden part.

Jeg vil foreslå klager at f.eks. benytte off.filmfestival.dk eller måske muligheden off.odense.dk.

Sidst vil jeg runde af med at klager kalder sig selv Odense International Film Festival, som i min verden så ville være korrekt at etablere på domænet oiff.dk, og ikke off.dk.

...

Domænet er fuldt aktivt på internettet og bruges dagligt til mail og dns.”

I replikken har klageren blandt andet anført følgende:

”Der er blevet fundet en mail fra klageindkaldte, der hidtil var ukendt pga. kommunens strenge spamfilter. Dette er vedlagt som ”Bilag 11 – Email fra [A]” i denne mail.

Odense International Film Festival – OFF vil endnu en gang gerne understrege at vi har patent på navnet OFF og det derfor er yderst relevant at domænet overdrages til os.”

Som bilag 11 har klageren fremlagt en e-mail af 3. oktober 2015 fra indklagede til klageren. I e-mailen er blandt andet anført følgende:

”Jeg har hørt din telefonbesked ang. domænet off.dk.

Det er jeg jo rigtig ked af, da jeg bruger det til mail og web hosting.

Har du lidt mere baggrund på hvorfor I nu skal bruge domænet, i stedet for filmfestival.dk – da det er gået fint siden 1998 uden brug af domænet off.dk.

Jeg gider ikke en masse besvær og bøvl, vil bare gerne forstå baggrunden :-)

Det er ret besværligt for mig, da jeg har en masse forskellige mail adresser på off.dk – som så skal omregistreres hos en masse forskellige sites på internettet.

Nåh men, hvis I kunne være så betænksomme at overføre 1.000,- for besværet – så kan jeg tage min hustru og søn med i biografen og så kan vi godt finde ud af at få overdraget domænet.

Hvordan lyder det?”

Ved e-mail af 9. maj 2016 til indklagede meddelte sekretariatet, at klagenævnet havde fundet det relevant at indhente yderligere oplysninger i sagen, inden der kunne træffes en afgørelse i sagen. Sekretariatet anmodede indklagede om at redegøre nærmere for og eventuelt dokumentere oplysningerne om brugen af det omtvistede domænenavn inden den 25. maj 2016. Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelse af 9. maj 2016.

Ved opslag den 13. juni 2016 på ”off.dk” i Internet Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret samlet set 14 gange siden indklagedes registrering af domænenavnet den 6. juli 1998, hvoraf de 12 lagringer vedrører perioden 2003-2006. De lagrede hjemmesider for denne periode viser, at hjemmesiden har været anvendt til at viderestille til andre hjemmesider. Hjemmesiden er endvidere lagret én gang i henholdsvis 2014 og 2016, der ikke viser noget aktivt indhold.

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 13. juni 2016 på ”off” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 17.600.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte ét søgeresultat klageren, mens ingen søgeresultater vedrørte indklagede. De resterende søgeresultater vedrørte blandt andet en sportsbar ved navn Kick Off Sportsbar, Off Road Kultursamarbejde, en nyhedsportal ved navn Take Off, en biograf, kortfilm, kick off-arrangementer af forskellige karakter og bake-off produkter.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en afdeling i kulturhuset ”Kulturmaskinen”, som er en afdeling i Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen,
- at klageren sidste år fik registreret varemærkerettigheden til betegnelsen ”OFF”,
- at betegnelsen ”OFF” refererer til Odense International Film Festival,
- at klageren i 2015 fejrede 40 års fødselsdag og er en veletableret organisation, der er i konstant udvikling både lokalt og nationalt,
- at klageren i den forbindelse ønsker at gøre brug af domænenavnet ”off.dk”,
- at klageren er en organisation, der bruger internettet i størstedelen af sin kommunikation og i kontakten med sine brugere,
- at klageren efter flere forgæves forsøg lykkedes med at komme i telefonisk kontakt med indklagede med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet ”off.dk”,
- at indklagede over for klageren gav udtryk for, at han havde flere e-mailadresser tilknyttet domænenavnet ”off.dk” og stillede spørgsmål ved klagerens ret til domænenavnet,
- at indklagede registrerede domænenavnet ”off.dk” i 1998 og ikke ses at gøre brug af det pågældende domænenavn, og
- at klageren på den baggrund ønsker domænenavnet ”off.dk” overdraget fra klageren.

Indklagede har gjort gældende.

- at indklagede anvender domænenavnet "off.dk" til brug for e-mail og DNS på daglig basis,
- at indklagede er meget uforstående over for klagerens påstand om retten til domænenavnet "off.dk", eftersom klageren allerede på nuværende tidspunkt har etableret en eksistens på internettet under domænenavnet "filmfestival.dk",
- at klageren desuden gør brug af e-mail filmfestival@ under domænenavnet "odense.dk",
- at klageren burde have mange andre muligheder med deres allerede etablerede miljøer under henholdsvis domænenavnet "filmfestival.dk" og "odense.dk",
- at indklagede vil foreslå klageren at benytte f.eks. domænenavnet "off.filmfestival.dk" eller eventuelt "off.odense.dk",
- at klageren kalder sig Odense International Film Festival, hvorfor det ville være mere logisk at anvende domænenavnet "oiff.dk" i stedet for "off.dk", og
- at indklagedes registrering af domænenavnet "off.dk" på den baggrund bør opretholdes.

Nævnets bemærkninger:

Da det på baggrund af det oplyste må antages, at domænenavnet "off.dk" ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 2015 01063, hvorved ordmærket "OFF" er registreret som varemærke i klasse 41. Da indklagede ikke ses at anvende – eller have anvendt – domænenavnet for tjenesteydelser, der er omfattet af klagerens varemærkeregistrering, eller tjenesteydelser af lignende art, og da der ikke er grundlag for at antage, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet for sådanne tjenesteydelser, finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede krænker klagerens registrerede varemærkerettighed.

Selv om klagerens varemærkerettighed til betegnelsen "OFF" ikke er til hinder for indklagedes brug af domænenavnet "off.dk", forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet imidlertid overholdelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

"§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik".

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.

I lighed med klagenavnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Klageren – som organisatorisk henhører under Odense Kommune – driver en filmfestival under navnet ”Odense International Film Festival”. Filmfestivalen har været arrangeret hvert år siden 1975 og markedsføres under navnet ”OFF”, hvilket blandt andet understøttes af de bilag, som klageren har fremlagt. Klageren er som nævnt endvidere indehaver af varemærkerettigheden til betegnelsen ”OFF”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet ”off.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne afvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”off.dk” består af et almindeligt engelsk ord, der også er almindeligt kendt i Danmark, og som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket også ses at være tilfældet.

Indklagede har registreret domænenavnet ”off.dk” den 6. juli 1998. Det fremgår af sagens oplysninger, at der ved opslag på det omtvistede domænenavn ingen hjemmeside fremkommer, hvilket indklagede heller ikke har bestridt. Ifølge sekretariatets undersøgelser i sagen har domænenavnet ”off.dk” dog i perioden 2003-2006 i hvert fald i et vist omfang været anvendt til at viderestille til hjemmesider under andre domænenavne.

Indklagede har over for klagenævnet oplyst, at indklagede har registreret det omtvistede domænenavn ”til brug for e-mail og DNS” og at domænenavnet anvendes dagligt til disse formål. Endvidere har indklagede i sin korrespondance med klageren anført, at indklagede har flere

forskellige e-mailadresser knyttet til domænenavnet ”off.dk”, som vil skulle omregistreres ved en overdragelse af domænenavnet. Indklagede har imidlertid ikke fremsendt nærmere dokumentation for brugen af domænenavnet ”off.dk” til kommunikation via e-mails eller anden brug.

Klagenævnet har i den forbindelse anmodet indklagede om nærmere at dokumentere den oplyste brug af domænenavnet. Indklagede har ikke besvaret denne anmodning fra klagenævnet. Det fremgår af § 9, stk. 3, i klagenavnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har efterkommet klagenavnets opfordringer og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning.

Det er herudover indgået i klagenavnets vurdering af sagen, at indklagede i sin korrespondance rent faktisk ses at have været indstillet på at overdrage domænenavnet ”off.dk”, hvis klageren overførte et beløb på 1.000 kr. i forbindelse med overdragelsen af domænenavnet, jf. således sagens bilag 11. Dette støtter efter klagenavnets opfattelse, at indklagede ikke har en væsentlig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet.

På baggrund af det ovenfor anførte er det nævnets opfattelse, at det har større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”off.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, [A], skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”off.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn skal overføres til klageren, Odense International Film Festival. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 16. september 2016

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Jeppe Juul