

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2019-0250

Klager:

Saga Film & TV
Farverland 4
2600 Glostrup
Danmark

Indklagede:

Saga Furs Oyj
Martinkylantie 48
01720 Vantaa
Finland

v/advokat Lone Prehn

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet "saga.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Afvisning (frifindelse).

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. september 2019 med seks bilag (bilag 1-6), svarskrift af 7. oktober 2019 med seks bilag (bilag A-F) samt replik af 7. oktober 2019 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet "saga.dk" er registreret den 8. oktober 1996.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"De indklagede Saga Furs Oyj har ingen synlig virke på domænenavnet (se bilag 1), ej heller haft det mange år. Ifølge Archive.com var der aktivitet på domænenavnet i 2003 - 2005, samt efterfølgende redirects til SagaFurs.com fra 2013 - 2017. (se bilag 3, 4 & 5)

Saga Furs Oyj benytter ikke domænet Saga.dk og råder desuden over Sagafurs.dk, som kan tages i brug.

...

Grundet domænets langvarige inaktivitet hos Saga Furs Oyj, søger Saga Film & TV om overtagelse af domænenavnet. Vi har indtil nu produceret reklamefilm og tv (se bilag 2), men udvider med produktion af podcasts og bogudgivelser til næste år, hvorfor vi ønsker at ændre virksomhedens online identitet fra SagaFilm.dk til blot Saga.dk.”

Som bilag 3 har klageren fremlagt skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org), hvoraf fremgår, at domænenavnet ”saga.dk” den 13. september 2017 viderestillede til domænenavnet ”sagafurs.dk”.

Bilag 4 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”saga.dk”, og hvoraf fremgår, at der siden den 13. september 2017 ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”saga.dk”.

Bilag 5 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af den hjemmeside, der den 12. februar 2005 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”saga.dk”.

Bilag 6 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

”På vegne af indklagede skal vi hermed anmode Klagenævnet om at afvise den indgivne klage.

Klager har som begrundelse for den indgivne klage anført, at domænenavnet <saga.dk> i længere tid har været inaktivt, og at Klager har en interesse i at overtage domænenavnet.

Klager gør således gældende, at Indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at opretholde domænenavnet, og at det har større og bedre værdi for Klager at kunne råde over domænenavnet (Domænelovens § 25, stk. 1)

På vegne af Indklagede bestrides det, at opretholdelse af domænenavnet <saga.dk> er i strid med god domænenavnsskik.

Som dokumentation for Indklagedes retlige interesse i domænenavnet <saga.dk> gøres følgende gældende:

Indklagede er Saga Furs Oyj – en finsk virksomhed, som er noteret på NASDAQ.

Vi vedhæfter som bilag A indledningsvis et ”Company Fact Sheet” fra børsen NASDAQ om Indklagede. Indklagede er et pelsauktionsfirma, hvis pelsprodukter også er kendt i Danmark som SAGA FURS, herunder SAGA MINK og SAGA FOX. Indklagede har igennem mange år

haft en design center i Danmark, som er beliggende i Nordsjælland. Vi vedhæfter omtale af dette design center fra Indklagedes hjemmeside som bilag B og C.

Vi vedhæfter endvidere som bilag D udskrift fra butikken Skin Corners hjemmeside, som omtaler Indklagedes SAGA MINK som et af verdens mest kendte brands.

Indklagede er indehaver af rettighederne til varemærket SAGA (ordmærke), som er registreret i Danmark med prioritet fra 28. februar 1955 under VR 1956 00285i klasserne 18 og 25. jf. bilag E. Indklagede er endvidere indehaver af rettighederne til varemærket SAGA (ordmærke), som er registreret som EU-varemærke med prioritet fra 31. oktober 2003 under EUTM 003508587 i klasserne 18, 25 og 35, jf. bilag F. Som dokumenteret ved blandt andet bilag B, C og D har Indklagede en betydelig kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet <saga.dk>.

Indklagede erkender, at domænenavnet <saga.dk> som følge af en fejl har været inaktivt i en periode. Ifølge indklagede skulle domænenavnet <saga.dk> have re-directed til Indklagedes hjemmeside <saga.com>, men i forbindelse med lancering af den nye hjemmeside i 2017 er der tilsyneladende sket en fejl. Fejlen er nu blevet rettet, således at <saga.dk> igen re-directed til <saga.com>.”

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af ”Company Fact Sheet” vedrørende indklagede fra NASDAQ.

Bilag B er skærmprent fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”saga.com” med bl.a. en omtale af indklagedes designcenter i Nordsjælland.

Bilag C er skærmprent fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”sagafurs.com” med overskriften ”CERTIFICATION ENSURES RESPONSIBLE FUR FOR THE FASHION INDUSTRY”.

Bilag D er skærmprent fra hjemmesiden på domænenavnet ”skincorner.dk” med bl.a. en omtale af indklagede.

Bilag E er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at indklagede den 25. februar 1956 fik registreret ordmærket SAGA i klasserne 18 og 25.

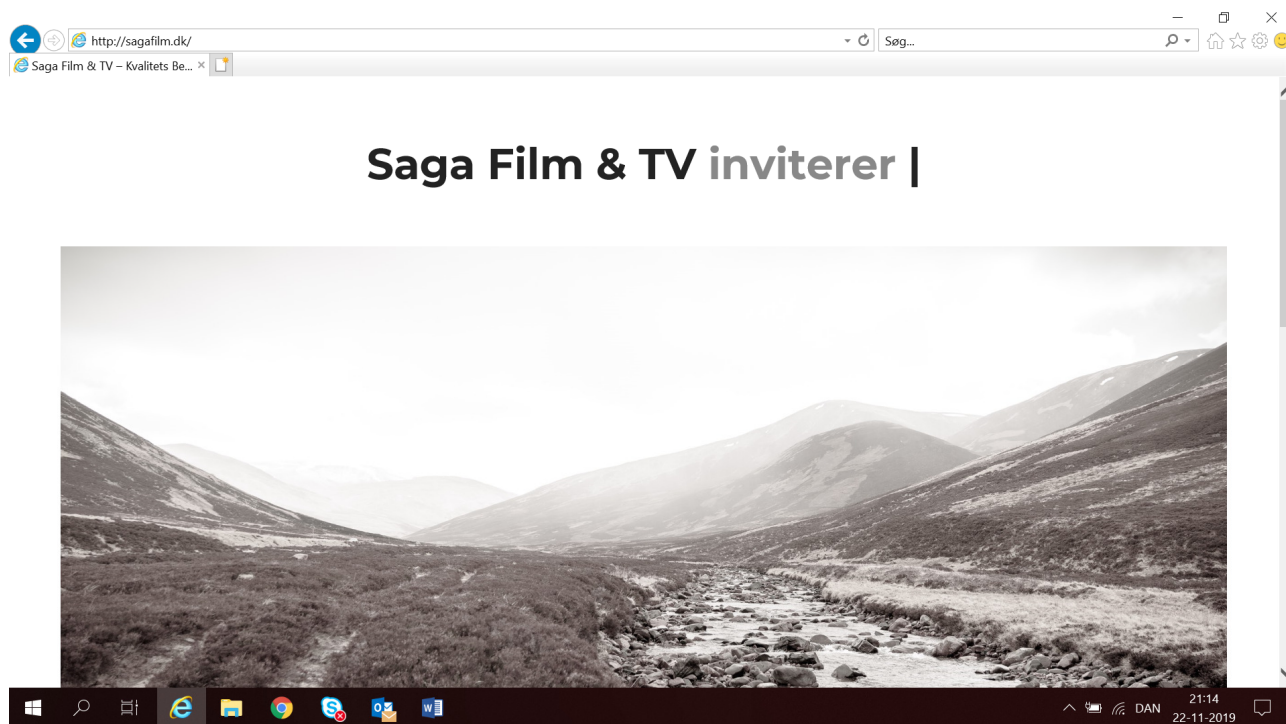
Bilag F er udskrift fra EUIPO’s database eSearch, hvoraf fremgår, at indklagede den 27. oktober 2006 fik registreret ordmærket SAGA som EU-varemærke i klasserne 18, 25 og 35.

I replikken er bl.a. anført følgende:

”Vi søger fortsat om aktiv brug af domænenavnet. Saga Furs har ingen brug af det og netop nu kun viderestillet det til en .com hjemmeside. Det er dårlig domæneskik at spærre for domænet, hvorfor vi insisterer på at vores behov for reelt brug af Saga.dk, trumfer deres interesse for en viderestilling. De er ikke kendte som Saga.dk i Danmark og bruger ikke domænet. Vi er under omstrukturering og har i høj grad brug for domænet til den nye lancering fra film & tv, til bredere medieproduktion, for at vores hjemmeside identitet er

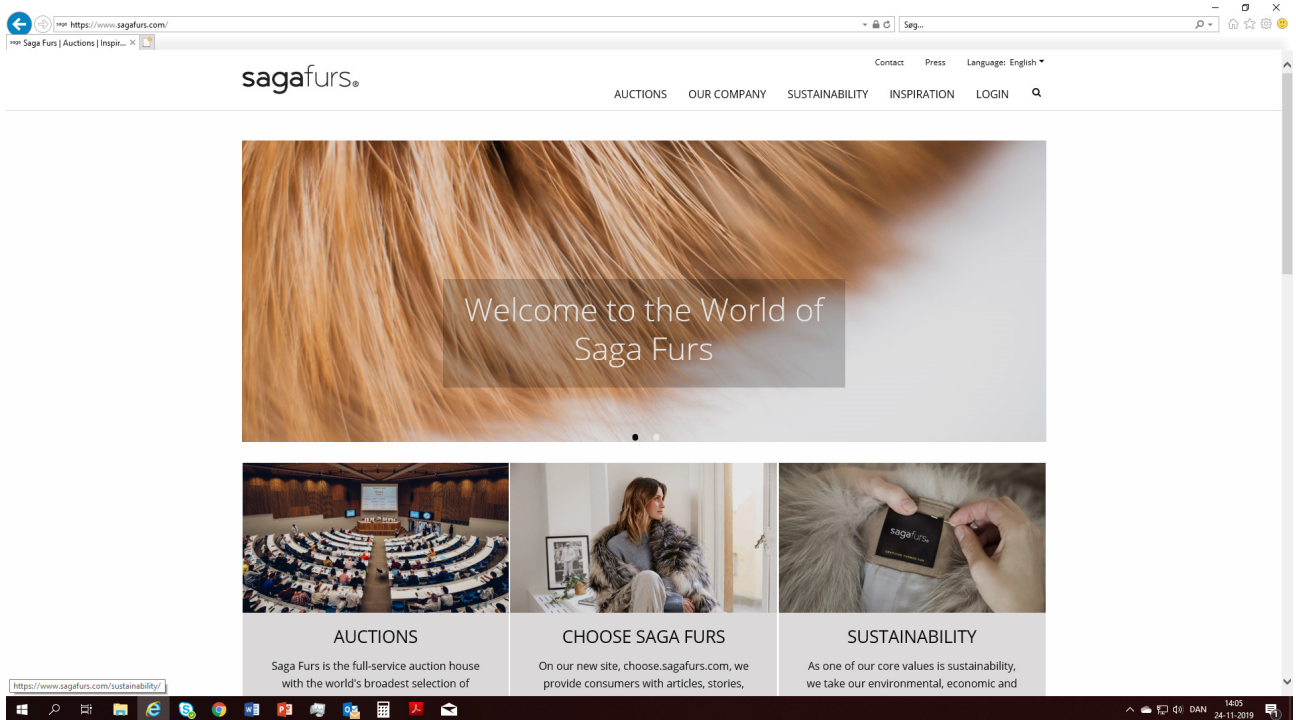
kongruent med vores arbejde. Saga Furs råder over en række andre domæner med højere relevans for dem, hvorfor vi fortsat søger om at overtage domænet Saga.dk.”

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sagafilm.dk” har sekretariatet den 22. november 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 2:



Ved opslag på domænenavnet ”saga.dk” den 22. november 2019 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold, jf. bilag 1.

Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”sagafurs.com” har sekretariatet den 24. november 2019 taget følgende kopi:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren indtil videre har produceret reklamefilm og tv, men udvider til næste år med produktion af podcasts og bogudgivelser,
- at indklagede ikke anvender domænenavnet ”saga.dk” og ikke har gjort det i mange år,
- at indklagede tillige er registrant af domænenavnet ”sagafurs.dk”, som kan bruges til indklagedes virksomhed,
- at indklagede ikke har brug for domænenavnet ”saga.dk”, og
- at indklagede ikke er kendt som ”saga.dk” i Danmark.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede er indehaver af varemærkerettigheder til ordmærket SAGA,
- at indklagede har en legitim og beskyttelsesværdig interesse i at kunne opretholde registreringen af domænenavnet ”saga.dk”,
- at en interesseafvejning bør falde ud til indklagedes fordel, da klagerens interesse i domænenavnet ikke vejer tungere end indklagedes interesse, og
- at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsik, selvom domænenavnet ”saga.dk” ved en fejl ikke har re-directed til indklagedes hjemmeside siden lanceringen af indklagedes nye hjemmeside i 2017.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet "saga.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således:

"§ 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.

Indklagede har virksomhedsnavnet "Saga Film & TV" og markedsfører sig med brug af dette navn bl.a. på hjemmesiden på domænenavnet "sagafilm.dk". Da "saga" er den særprægede del af klagerens virksomhedsnavn og forretningskendetegn, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet "saga.dk".

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser.

Indklagede, der har selskabsnavnet "Saga Furs Oyj", er indehaver af to varemærkeregistreringer vedrørende ordmærket SAGA. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede bl.a. markedsfører sig med brug af betegnelsen "saga furs" på domænenavnet "sagafurs.com". Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede tidligere indtil i hvert fald september 2017 har anvendt domænenavnet "saga.dk" til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet "sagafurs.com", og at indklagede har planer om, at domænenavnet også i fremtiden skal anvendes på denne måde. En sådan anvendelse er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet "saga.dk". Det forhold, at indklagede i en periode ikke har gjort aktiv brug af domænenavnet, kan ikke føre til andet resultat.

Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet "saga.dk".

Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Saga Film & TV, medhold.

Dato: 11. december 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Thomas Riis

Jens Schovsbo