

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0189

Klager:

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
12 Cours Sablon
63000 Clermont-Ferrand
Frankrig

v/advokat Susie Arnesen

Indklagede:

Christian Luis From Andersen
Nyhavn 31 H,1
1051 København K
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principalt: Registreringen af domænenavnet ”michelinguide.dk” skal overføres til klageren.

Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”michelinguide.dk” skal slettes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. juli 2021 med fem bilag (bilag 1-5).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”michelinguide.dk” er registreret den 9. april 2019.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"Klager er et selskab etableret i Frankrig. Selskabet blev etableret i 1889, oprindeligt som dækproducent, men selskabets aktiviteter er senere udvidet til mange andre områder, jf. nedenfor.

Selskabet er den næststørste dækfabrikant i verden, og varemærket MICHELIN er velkendt i relation til dæk. Selskabet er endvidere yderst velkendt for sine rejseguider, køreplaner, fx på www.viamichelin.com, og ikke mindst for Michelin-stjernerne, som selskabets guide uddeler til restauranter verden over. Adskillige danske restauranter er gennem de senere år blevet belønnet med de såkaldte "Michelin-stjerner". Også selskabets maskot "Bibendum", er kendt verden over som "Michelin-manden".

Klager er således en verdensberømt virksomhed, hvis kerneforretning fortsat er fremstilling af dæk, men selskabet er nok mest berømt for sin restaurantguide og de eftertragtede "Michelin-stjerner".

Klager anvender og er indehaver af varemærket MICHELIN i relation til flere forskellige varer og tjenesteydelser, hvoraf de mest velkendte er dæk og den ovenfor nævnte restaurantguide. Som Bilag 2 vedhæftes en oversigt over klagers relevante varemærkerregistreringer med gyldighed for Danmark.

Globalt har klager oparbejdet en udbredt goodwill og et væsentligt renommé til bl.a. varemærket MICHELIN, der generelt anses for at være et endog yderst velkendt varemærke.

Klager har med basis i de nævnte varemærkerettigheder eneret til at gøre brug af varemærket MICHELIN for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, som de varer og tjenesteydelser klager har registreret og anvender varemærket for. Idet klagers varemærke MICHELIN endvidere er et velkendt varemærke, har klager tillige eneret til at anvende varemærket for varer og tjenesteydelser af anden art, for så vidt at en sådan evt. brug af klagers varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé. Dette følger såvel af den danske varemærkelov som af EU-forordningen for EU-varemærker.

En eventuel anvendelse af det velkendte varemærke MICHELIN som domænenavn vil givet gå ud over den tilladte brug og kan være egnet til at give indtryk af, at der er en forbindelse til klager. Klager besidder eller kontrollerer, ud over de anførte varemærkerettigheder, også domænenavne, såvel under generiske top-level domæner som fx .com, som under nationale domæner som .dk, se Bilag 3, og naturligvis fx michelin.com. Som eksempel på klagers brug vedlægges print fra klagers hjemmeside www.michelin.com, herunder af undersider vedrørende Danmark, som Bilag 4.

...

Indklagede ses ikke aktivt at have anvendt domænenavnet michelinguide.dk, ligesom indklagede ikke ses at have nogen berettiget interesse i at anvende domænenavnet. Domænenavnet er dermed registreret i strid med Domænelovens § 25, stk. 1.

Klager har tidligere haft rettet henvendelse til indklagede med krav om sletning/overdragelse af domænenavnet; klagers advokat besvarede henvendelsen med påstand om, at indklagede ikke forbrød sig mod dansk lovgivning, idet han netop ikke anvendte domænenavnet.

Da klagers forsøg på en mindelig løsning ikke er lykkedes, er nærværende klage nu nødvendiggjort.

...

Klager ønsker at anvende domænenavnet enten til at viderestille til en af klagers andre nationale eller internationale domænenavne eller for en aktiv hjemmeside under .dk, hvorigennem klager får mulighed for at afsætte sine varer og tjenesteydelser samt markedsføring heraf.

Værdien af domænenavnet for klager er meget stor. Henset til det faktum, at klagers varemærke MICHELIN er velkendt og indarbejdet, til den lange række af klagers varemærkeregistreringer af bl.a. ordmærket MICHELIN, samt ikke mindst klagers mangeårige brug af varemærket, har domænenavnet en stor værdi for klager.

Der er ikke tvivl om, at indklagedes eventuelle fremtidige brug af hjemmesiden www.michelinguide.dk, uanset karakteren af en sådan brug, vil være i strid med såvel varemærkeretlige som markedsføringsretlige regler.

Endvidere må indklagedes manglende brug af domænenavnet, jf. klagenævnets praksis, tillægges vægt i klagers favør. Indklagede ses således ikke at kunne dokumentere noget behov for at anvende netop dette domænenavn, hvilket ifølge retspraksis bør tillægges vægt.

...

Klagers nuværende registrerede varemærkerettigheder til varemærket MICHELIN går helt tilbage til 1967; reelt har klager dog besiddet registrerede varemærkerettigheder til varemærket MICHELIN helt tilbage til 1927, jf. Bilag 5. Indklagede foretog registrering af domænenavnet michelinguide.dk den 9. april 2019. Dertil kommer, at klager har markedsført sine produkter i Danmark gennem snart 100 år og gennem de sidste mange år har været omtalt meget ofte i medierne på grund af de "Michelin-stjerner", som flere danske restauranter er blevet tildelt. Dette forhold må tillige tillægges vægt i forhold til overstående.

Klager må på baggrund af det anførte anses for at have en væsentlig større interesse i at anvende det påklagede domænenavn, en interesse der klart må anses for at overstige indklagedes eventuelle interesse. Indklagede kan ikke anses for at have væsentlig interesse i domænenavnet, siden indklagede ikke på noget tidspunkt tilsyneladende har anvendt domænenavnet.

...

Klager gør endelig gældende, at indklagede, såfremt indklagede bruger eller påbegynder brug af domænenavnet erhvervsmæssigt, handler i strid med såvel EU varemærkeforordningens art. 9 som med Varemærkelovens § 4.

Det følger af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, at EU-varemærket giver indehaveren en eneret, og af art. 9, stk. 2, litra a, at indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssigt brug af et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret.

Endvidere følger det af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 2, litra b, at indehaveren af EU-varemærket tillige kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af 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 varemærket.

Endelig følger det af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 1 litra c), at indehaveren af et EU- varemærke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der 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.

Indklagedes eventuelle brug af domænenavnet michelinguide.dk vil uden tvivl indebære en sådan utilbørlig udnyttelse af klagers velkendte varemærkes særpræg og renommé, og vil potentielt kunne skade dette særpræg og renommé.

Bestemmelserne i den danske varemærkelovs § 4 stemmer overens med EU varemærkeforordningens art. 9 og finder ligeledes anvendelse, såfremt indklagede bruger eller skulle påbegynde brug af betegnelsen michelinguide.dk.

...

Det faktum, at det påklagede domænenavn udover klagers varemærke MICHELIN tillige indeholder elementet "guide" gør kun klagen endnu mere relevant, idet klager er verdensberømt netop for sin Michelin Guide om restauranter verden over.

...

Endelig vil anvendelse af domænenavnet michelinguide.dk endvidere være i strid med Markedsføringslovens § 18, der fastslår, at erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn eller lignende, der ikke tilkommer dem.

...

På basis af det anførte anmoder klager om, at det påklagede domænenavn michelinguide.dk overdrages til klager, subsidiært slettes..."

Bilag 1 fremstår som udskrift med virksomhedsoplysninger om klageren.

Bilag 2 er en oversigt over de af klageren registrerede varemærker med virkning i Danmark,

Bilag 3 er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet "michelin.dk",

Bilag 4 er skærmprent fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "michelin.com".

Bilag 5 er kopi af certifikat fra 1927 vedrørende klagerens registrering af et dansk varemærke, der indeholder betegnelsen "Michelin".

Ved opslag på domænenavnet "michelinguide.dk" den 23. juli 2021 og igen den 12. september 2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold.

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet "michelinguide.dk".

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er den næststørste dækfabrikant i verden og er indehaver af varemærket MICHELIN, der er velkendt i relation til dæk,
- at klagerens varemærke, MICHELIN, også er yderst velkendt for rejseguides, køreplaner og Michelin-stjernerne, som klagerens guide uddeler til restauranter verden over,
- at klageren har eneret til at gøre brug af varemærket MICHELIN for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, som de varer og tjenesteydelser klageren har registreret og anvender varemærket for, samt for varer og tjenesteydelser af anden art,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet "michelinguide.dk" vil krænke klagerens varemærkeret,
- at klageren er registrant af en række domænenavne, som indeholder betegnelsen "michelin", under såvel generiske top level-domæner som under nationale top level-domæner, heriblandt domænenavnet "michelin.com.",
- at indklagede ikke aktivt har anvendt domænenavnet "michelinguide.dk",
- at indklagede ikke har nogen berettiget interesse i at anvende domænenavnet "michelinguide.dk",
- at indklagede har registreret domænenavnet "michelinguide.dk" i strid med domænelovens § 25, stk. 1,
- at domænenavnet "michelinguide.dk" har stor værdi for klageren, og
- at klagerens interesse i at kunne anvende domænenavnet "michelinguide.dk" klart overstiger indklagedes eventuelle interesse i domænenavnet.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det ikke kan udelukkes, at domænenavnet "michelinguide.dk" ikke har erhvervmæssig betydning for indklagede, er nævnet 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).

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "michelinguide.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. 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 er indehaver af det velkendte varemærke MICHELIN, der anvendes for en række varer og tjenesteydelser, herunder for den ligeledes velkendte Michelin-guide, der er en oversigt over og rangering af gourmet-restauranter. Klageren er endvidere registrant af en række domænenavne under forskellige top level-domæner, som indeholder betegnelsen ”michelin”. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i tillige at kunne råde over domænenavnet ”michelinguide.dk”.

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

Domænenavnet ”michelinguide.dk” er registreret af indklagede den 9. april 2019. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet på nogen

aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet på en aktiv måde.

Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet "michelinguide.dk". Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse.

På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet "michelinguide.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.

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "michelinguide.dk" skal overføres til klageren, COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 28. oktober 2021

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Ulla Malling