

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2009-0039, 2009-0167, 2009-0168)
(Tidl. j.nr. 1883, 1884)

Klager:

JL Gruppen – Salg/Display ApS
Billedvej 1A
2100 København Ø

v/ advokat Anne Bache

Indklagede:

Display.dk ApS
Søndermarksvej 208
7190 Billund

v/ advokat Verner Holm

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”display-shop.dk” og ”displayshop.dk” til klageren, subsidiært at slette registreringen af domænenavnene.

Overfor indklagedes selvstændige påstand: Frifindelse.

Indklagedes påstand

Overfor klagers påstand: Frifindelse.

Selvstændig påstand: Klager tilpligtes at overdrage domænenavnet ”displayshop.dk” til indklagede, subsidiært at slette registreringen af domænenavnet.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. juli 2009 med 7 bilag (bilag 1-7), svarskrift af 11. august 2009 med 2 bilag (bilag A-B), replik af 4. september 2009 med 1 bilag (bilag 8) og duplik af 8. oktober 2009 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnene ”displayshop.dk” og ”display-shop.dk” er registreret den 25. maj 2007.

Domænenavnet ”displayshop.dk” er registreret den 10. februar 2004.

Sagsfremstilling:

Klager har oplyst bl.a. følgende:

”JL Gruppen – Salg/Display ApS blev stiftet den 11. december 1991. Selskabets virksomhed består primært i salg [af] udstillingsprodukter, herunder skilte, brochureholdere, standere og tavler. Klager har siden juni 2003 solgt førnævnte varer fra domænet displayshop.dk. Størstedelen af klagers salg, sker i dag via webshoppen. [...]

Klager omtales i branchen og af kunder som Displayshop. Kunder og branchefolk identificerer således navnet Displayshop med klager, hvorfor klager via indarbejdelse har opnået en varemærkeret til forretningsnavnet Displayshop. I branchen samt for aftagere af udstillingsprodukter, er Displayshop et særdeles velkendt navn.

Indklagede sælger ligesom klager udstillingsprodukter.

[Indklagede], hvis oprindelige navn var KBUS 4 nr. 1087, ændrede i maj 1995 navn til Display Marketing ApS, jf. fuldstændig selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (bilag 3). Den 25. juni 2003 erhvervede indklagede domænet display.dk, hvorfra indklagede sælger produkter, der er identiske eller som konkurrerer med klagers produkter.

Den 25. maj 2007 erhvervede indklagede tillige domænerne displayshop.dk og display-shop.dk. Udskrifter for de tre domænenavne vedlægges som bilag 4-6.

Indklagedes erhvervelse af displayshop.dk og display-shop.dk skete altså mere end 3 år efter, at klager havde påbegyndt salget af udstillingsprodukter fra displayshop.dk.

Der har tidligere verseret tvister mellem klager og indklagede. Første gang i 1997 vedrørende indklagedes uretmæssige brug af klagers logo og senest i 2007, hvor indklagede krævede varemærkeretten til to af klagers produkter. Varemærketvisten blev løst i mindelighed i oktober 2007, men det viser sig nu, at indklagede har registreret de to domænenavne umiddelbart inden tvisten blev løst. Varemærketvisten fra 2007 er i øvrigt blevet relevant igen, idet indklagede har genoptaget brugen af ét af de to førnævnte varemærker.

Klager blev den 23. juni 2009 opmærksom på, at man kom ind på indklagedes hjemmeside, hvis man kom til at taste et s for meget i displayshop.dk. Det samme er tilfældet, hvis man indsætter en bindestreg mellem display og shop.

Samme dag sendte klagers advokat et brev til indklagede, hvori [indklagede] blev opfordret til at overføre de i sagen omhandlede domænenavne til klager. Det blev oplyst, at såfremt dette ikke var sket inden den 29. juni 2009, ville sagen blive indbragt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. bilag 7.”

Som bilag 7 har klager fremlagt brev af 23. juni 2009 fra klagers advokat til indklagede, hvor følgende bl.a. anføres:

”De har registreret domænenavnene display-shop.dk og displaysshop.dk næsten 3 år efter min klient, og de benytter domænet til at sælge varer af samme type, som sælges fra www.displayshop.dk.

Deres brug af display-shop.dk og displaysshop.dk medfører en åbenbar forvekslingsrisiko mellem min klients og Deres virksomhed og er udtryk for renommésnylteri.

Deres brug af display-shop.dk og displaysshop.dk udgør et groft brud på god domæneskik samt en overtrædelse af min klients varemærkerettigheder, herunder min klients rettigheder til markedsføring under domænenavnet og varemærket DISPLAYSHOP.”

Indklagede har anført bl.a. følgende i sit svarskrift:

”Som det fremgår af klagers klageskrift og af bilag 3, er indklagedes virksomheds formål at drive handel, specielt med display samt øvrig virksomhed, fastsat efter direktionens skøn.

Derudover fremgår det af indklagedes hjemmeside display.dk, at indklagede driver virksomhed med displays, skilte tavler, rammer, opslagsskabe, brochureholdere, skilteholdere og gadeskilte til udstilling, messe og butik.

Derudover fremgår det af klagers hjemmeside ”displayshop.dk”, at klager driver virksomhed med displays og menuholdere, brochurestandere og karrusel, delikatesseskilte, skiltestandere, gulvstandere samt øvrige lignende produkter.

Det skal således indledningsvist fastslås, at det er indklagedes opfattelse, at der er sammenfald mellem klagers og indklagedes produkter.

Indklagede erhvervede, som det fremgår af klagers klageskrift, domænenavnet ”display.dk” den 25. juni 2003.

Klager registrerede domænenavnet ”displayshop.dk” den 10. februar 2004, jf. bilag B og ikke som anført i klageskriftet i juni 2003.

I 2005 erhvervede indklagede desuden varemærkeret til varemærket ”display.dk – it’s a sign!” <fig>.

Varemærket blev erhvervet for klasserne 6, 9, 16, 20, 35, 37, 40, 42, hvilke klasser indbefatter klagers og indklagedes produkter. Varemærkeregistreringen fremlægges under nærværende sag som bilag A.

Derefter er det korrekt, at indklagede erhvervede domænenavnene ”displaysshop.dk” og displayshop.dk den 25. maj 2007.

Den 23. juni 2009 fremsendte klagers advokat bilag 7, udgørende en skrivelse til indklagede om at slette registreringen af domænenavnene ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk”. Dette brev fremkom mere end 2 år efter, indklagedes registrering af domænenavnene.

Klager har i sit svarskrift anført, at der tidligere har verseret tvister mellem klager og indklagede. Klager anfører således, at indklagede tidligere skulle have krænket varemærkeretten til to af klagers produkter. Det bemærkes, at der på ingen måde findes nogen retsafgørelse, der fastslår, at indklagede skulle have krænket klagers varemærket, ligesom der heller ikke foreligger nogen anerkendelse heraf fra indklagede. Derudover bestrides det, at varemærketvisten vedrørende øvrige varemærker har relevans for nærværende sag, idet de ikke vedrører registreringen af domænenavne, ligesom det bemærkes, at det ikke er indklagedes opfattelse, at indklagede skulle krænke klagers varemærket.

Klager har endvidere i sit klageskrift anført, at klager i branchen og af kunder omtales som "displayshop". Klager har endvidere anført, at "displayshop" er et særdeles velkendt navn for aftagere af udstillingsprodukter og i branchen.

Disse anbringender er udokumenterede og kan følgelig ikke lægges til grund for sagens behandling. Sådanne anbringender dokumenteres normalt via omfattende markedsanalyser/undersøgelse, der ikke er fremlagt under nærværende sag."

Som bilag A har indklagede fremlagt dansk varemærkeregistrering nr. VR 2005 05017 for følgende figurmærke:



Registreringen er sket den 12. december 2005 og er fornyet frem til 12. december 2015. Mærket er registreret i klasserne 6, 9, 16, 20, 35, 37, 40, 42 hvilket bl.a. omfatter skilte og udstillingsstativer.

Klager har i sin replik bl.a. anført følgende:

"Det bemærkes at indklagede den 1. juli 2009 registrerede display.dk som selskabets nye navn. Navneændringen skete ifølge cvr.dk på grundlag af en beslutning truffet den 24. juni 2009, jf. fuldstændig selskabsrapport, der fremlægges som bilag 8. Den 23. juni 2009, sendte klager det første brev til indklagede vedrørende indklagedes krænkelse af domænet "displayshop.dk", jf. bilag 7.

Indklagedes varemærkeregistrering af "display.dk - it's a sign!", skete ultimo 2005 og således mere end halvandet år efter klagers registrering af domænet "displayshop.dk".

Der gøres i øvrigt gældende, at der ikke er nogen fare for identifikation mellem varemærket "display.dk - it's a sign!" og domænet "displayshop.dk".

Klager erhvervede domænet displayshop.dk den 10. februar 2004.

Den 25. april 2007 registrerede indklagede binavnet display.dk, jf. bilag 8. Den 25. maj 2007, erhvervede indklagede domænerne "display-shop.dk" og "displaysshop.dk".

Som anført, kendte [parterne], der er direkte konkurrenter, på dette tidspunkt hinanden, idet der tidligere [...] havde verseret tvister mellem dem.

Det gøres gældende, at indklagedes formål med at registrere [og] benyttet domænerne "display-shop.dk" og "displaysshop.dk" er at lede kunder der ønsker at besøge klagers hjemmeside "displayshop.dk" til indklagedes egen hjemmeside.

Straks klager fik kendskab til indklagedes brug af de to domæner, gjorde klager indsigelser over herfor, jf. bilag 7. Det bestrides derfor, at klager, har udvist passivitet.

Det bestrides ligeledes, at indklagedes registrering af varemærket "display.dk – it's a sign!" i 2005 og registreringen af display.dk som binavn i 2007 og senere som hovednavn i 2009, skulle berettige indklagedes illoyale registrering og brug af de 2 domæner."

Som bilag 8 har klager fremlagt fuldstændig selskabsrapport vedrørende indklagede, hvoraf fremgår at denne ændrede navn til Display.dk ApS fra Display Marketing ApS den 1. juli 2009 baseret på vedtægtsændring den 24. juni 2009. Indtil 1. juli 2009 havde indklagede registreret Display.dk ApS som binavn.

I sin duplik har indklagede anført bl.a. følgende:

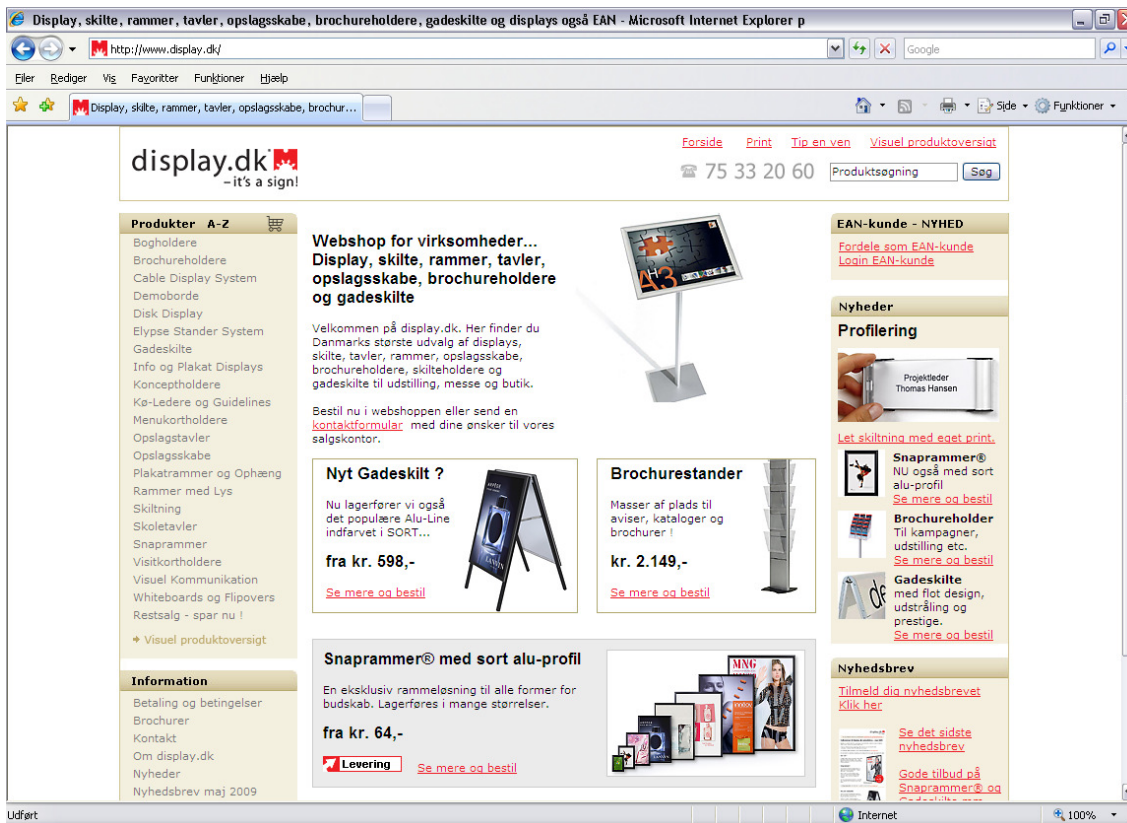
"I replikken gør klager endvidere gældende, at indklagedes formål med at registrere og benytte domænenavnene "display-shop.dk" og "displaysshop.dk" er at lede kunder, der ønsker at besøge klagers hjemmeside "displayshop.dk" til indklagedes egen hjemmeside. Dette anbringende er udokumenteret fra klageres side. Som det fremgår af domænenavnene "display-shop.dk" og "displaysshop.dk" er der alene tilføjet ordet "shop" til det af indklagede i forvejen anvendte domænenavn.

Ordet "shop" tilhører utvivlsomt det sproglige fælleseje, og klager kan derfor ikke gøre krav på eneret til at anvende dette ord i forlængelse af ordet "display".

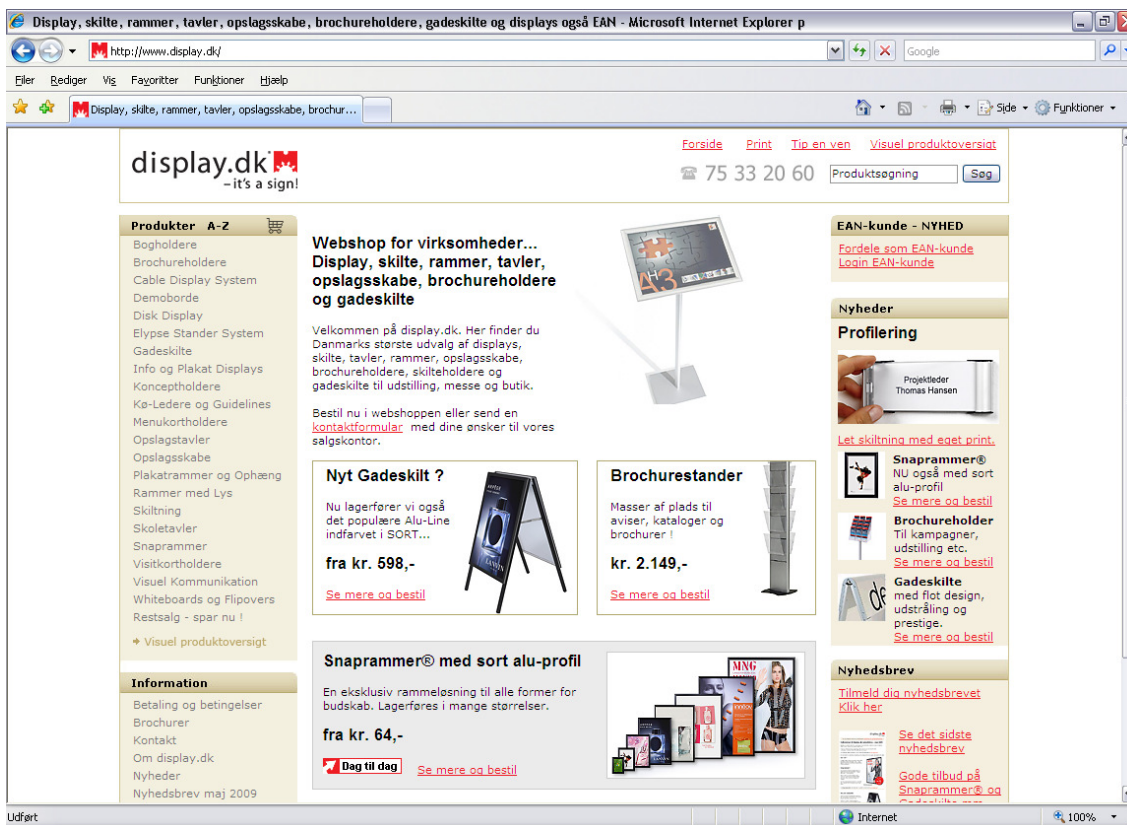
Klager gør desuden gældende, at registrering af domænet "displayshop.dk" var først i tid og dermed også bedst i ret. Det bemærkes, at indklagede registrerede domænenavn "display.dk" før klager registrerede domænenavnet "displayshop.dk", hvorfor indklagede også besad en ibrugtagen varemærkeret, på tidspunktet for registreringen af "displayshop.dk", til ordet "display". Såfremt Klagenævnet for Domænenavne måtte komme frem til, at ordet "displayshop" nyder beskyttelse i henhold til lovgivningen, er det utvivlsomt, at ordet "display" også vil nyde beskyttelse.

Slutteligt bemærkes det, at klager i sin replik anfører, at klager gjorde indsigelse straks, efter at klager fik kendskab til indklagedes registrering af domænenavnene "display-shop.dk" og "displaysshop.dk". Som det er anført i klagers egen replik, kendte parterne til hinanden, idet de var direkte konkurrenter på tidspunktet for registreringen af disse 2 domænenavne. Som desuden anført i svarskriftet, er der tale om en offentlig registrering, der er tilgængelig for alle. Det gøres derfor fortsat gældende, at klager har fortabt enhver ret til at gøre indsigelse imod registreringen af de 2 domænenavne ved retsfortabende passivitet."

Ved opslag på "display-shop.dk" den 6. juli 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:

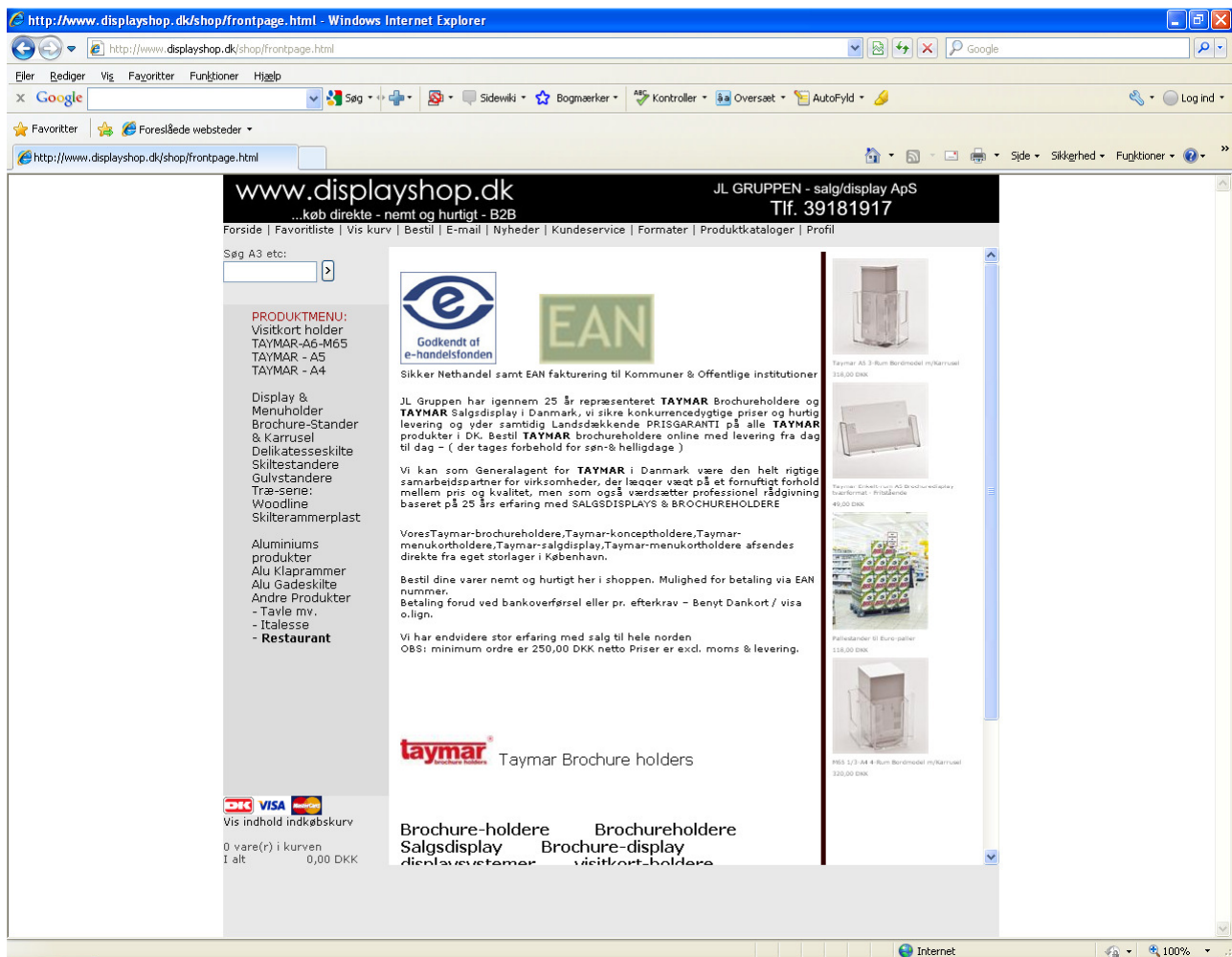


Ved opslag på "displayshop.dk" den 6. juli 2009 har sekretariatet desuden taget følgende kopi:



Ved begge opslag bliver man således ledt direkte videre til hjemmesiden på ”display.dk”.

Ved opslag på ”displayshop.dk” den 10. december 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved en søgning på søgemaskinen Google på ”displayshop” den 13. december 2009 har sekretariatet konstateret, at der fremkom 368 søgeresultater, når søgningen afgrænsedes til sider på dansk. Ved en gennemgang af de første 50 resultater relaterede de 29 sig til klager, fire til indklagede, mens de resterende 21 relaterede sig til hverken klager eller indklagede. De øverste syv resultater relaterede sig i øvrigt til klager.

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klager registrerede ”displayshop.dk” tre år før indklagede registrerede ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk”,
- at klager har en indarbejdet varemærkeret til DISPLAYSHOP, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3,
- at der er knyttet betydelig goodwill til varemærket DISPLAYSHOP,
- at klager her erhvervet en kendetegnsret over DISPLAYSHOP, jf. markedsføringslovens § 18,

- at parterne er direkte konkurrenter og markedsfører og sælger identiske produkter og ydelser,
- at ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” er næsten identiske med klagers domænenavn ”displayshop.dk,
- at der er en åbenbar risiko for forveksling mellem klagers domænenavn og indklagedes domænenavne,
- at indklagede var i ond tro om klagers rettigheder på tidspunktet for registrering af ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk”,
- at indklagede alene har registreret domænenavnene ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” med henblik på at lede klagers potentielle kunder over på indklagedes hjemmeside,
- at klager ikke har udvist retsfortabende passivitet, da denne gjorde indsigelse mod indklagede straks denne blev opmærksom på registreringerne,
- at indklagedes varemærke DISPLAY.DK – IT’S A SIGN! og virksomhedsnavn Display.dk ApS ikke berettiger indklagedes registrering og brug af ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk”,
- at indklagedes registrering af ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12,
- at indklagedes registrering af ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” udgør en krænkelse af klagers varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4,
- at indklagedes registrering af ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” er i strid med god markedsføringskik, jf. markedsføringslovens § 1, og
- at indklagedes registrering af ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” udgør en krænkelse af klagers kendetegnsrettigheder, jf. markedsføringslovens § 18.

Overfor indklagedes selvstændige påstand har klager gjort gældende,

- at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem indklagedes varemærke DISPLAY.DK – IT’S A SIGN! og domænenavnet ”displayshop.dk”,
- at klager var først i tid og bedst i ret med registreringen af ”displayshop.dk”,
- at indklagede på tidspunktet for klagers registrering af ”displayshop.dk” ikke besad rettigheder der gjorde indklagede mere berettiget til domænet end klager,
- at indklagede ikke efterfølgende har erhvervet rettigheder, der gør denne mere berettiget til domænenavnet ”displayshop.dk”, og
- at indklagede har udvist retsfortabende passivitet, idet denne har kendt til klagers domæne siden 2004, men ikke gjort indsigelse før 11. august 2009.

Indklagede har gjort gældende,

- at DISPLAYSHOP er beskrivende for klagers aktivitet, samt at ordet tilhører det sproglige fællesje,
- at DISPLAYSHOP mangler særpræg,
- at klager ikke har dokumenteret at have indarbejdet DISPLAYSHOP som varemærke,
- at klager ikke har dokumenteret, at der er knyttet særlig goodwill til ordet DISPLAYSHOP,
- at indklagede har registreret ”display.dk” som varemærke,
- at DISPLAYSHOP nyder en meget begrænset beskyttelse som varemærke,
- at beskyttelsen for DISPLAYSHOP begrænser sig til identiske varemærker,
- at tilføjelsen af ordet ”shop” til ”display.dk” blot indikerer, at der er tale om en webshop,
- at klager ikke har nogen rettigheder over DISPLAYSHOP i henhold til varemærkelovens § 4 eller markedsføringslovens § 18,
- at indklagede er berettiget til at føje ”shop” til sit eget varemærke, da det blot er et beskrivende element, og

- at klager har udvist retsfortabende passivitet, jf. varemærkelovens § 9, da registreringen af ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” har været offentligt tilgængelig siden 25. maj 2007, mens klager først har gjort indsigelse to år senere den 23. juni 2009.

Til støtte for sin selvstændige påstand har indklagede gjort gældende,

- at klagers brug af domænenavnet ”displayshop.dk” udgør en krænkelse af indklagedes varemærkerettigheder til ordet ”display”,
- at indklagede registrerede ”display.dk” ca. syv måneder før klagers registrering af ”displayshop.dk”,
- at indklagede er i besiddelse af varemærkerettighederne over ”display.dk”,
- at indklagede har erhvervet varemærkerettigheder for DISPLAY ved ibrugtagning,
- at klager var i ond tro om indklagedes webshop på tidspunktet for registrering af ”displayshop.dk”,
- at der er risiko for forveksling mellem indklagedes og klagers hjemmeside da den dominerende bestanddel i begge domænenavne er ”display”,
- at klagers registrering og brug af ”displayshop.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12,
- at klagers registrering og brug af ”displayshop.dk” udgør en krænkelse af indklagedes varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4,
- at klagers registrering og brug af ”displayshop.dk” er i strid med god markedsføringskik, jf. markedsføringslovens § 1, og
- at klagers registrering og brug af ”displayshop.dk” udgør en krænkelse af indklagedes kendetegnsrettigheder, jf. markedsføringslovens § 18.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af ordbogen på www.sproget.dk, at ordet ”display” som en af sine betydninger har ”reklame, fx i form af et skilt el. et stativ, som udstiller og præsenterer en vare på en disk, i et butiksvindue e.l.”. Betegnelsen ”displayshop” må på denne baggrund anses for at være beskrivende for en forretning, der som klagers sælger ”udstillingsprodukter, herunder skilte, brochureholdere, standere og tavler”.

Vil klageren påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen ”displayshop” må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt at godtgøre, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Nævnet finder ikke, at klager på det foreliggende grundlag har godtgjort at have opnået en særlig kendetegnsret til betegnelsen ”displayshop”.

Selv om klageren ikke har eneret til at gøre brug af betegnelsen ”displayshop”, forudsætter indklagedes anvendelse af domænenavnene ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven).

Domænenavnene ”display-shop.dk” og ”displaysshop.dk” er næsten identiske med klagers domænenavn og benyttes af indklagede til at udbyde varer og tjenesteydelser i direkte konkurrence med klagers virksomhed. Klagenævnet lægger til grund, at indklagede på tidspunktet for

registreringen af de omtvistede domænenavne var bekendt med klagers virksomhed. Begge domænenavne benyttes på en måde, som leder internetbrugere frem til indklagedes hjemmeside på "display.dk". Nævnet finder, at indklagede med sin registrering og brug af "display-shop.dk" og "displaysshop.dk" bevidst søger at skabe en forvekslingsrisiko med klagers virksomhed. Hertil kommer, at brugen af de omtvistede domænenavne ikke er nødvendig af hensyn til indklagedes mulighed for at afsætte sine produkter eller for på loyal vis at benytte sit virksomhedsnavn eller varemærke. Indklagedes registrering af "display-shop.dk" og "displaysshop.dk" er dermed i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1.

Om indklagedes selvstændige påstand bemærkes herefter. Nævnet finder ikke, at der består en forvekslingsrisiko mellem indklagedes varemærke DISPLAY.DK – IT'S A SIGN! og klagers domænenavn, "displayshop.dk". Indklagedes varemærke er et figurmærke, som indeholder ordet "display", men dette giver ikke indklagede en eneret til at benytte dette ord isoleret i tilfælde, hvor der - som her - ikke er risiko for forveksling. Henset hertil finder nævnet ikke, at klagers registrering af "displayshop.dk" udgør en krænkelse af indklagedes varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, Display.dk ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene "display-shop.dk" og "displaysshop.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af disse domænenavne overføres til klageren, JL Gruppen – Salg/Display ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Der kan ikke gives indklagede, Display.dk ApS, medhold i, at klager, JL Gruppen – Salg/Display ApS, skal overdrage domænenavnet "displayshop.dk" til indklagede.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 21. december 2009

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo