

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2009-0137, 2009-0138 og 2009-0139
(Tidl. j.nr. 1776, 1777 og 1778)**

Klager:

SmartGuy A/S
Bødkervej 5
4450 Jyderup

v/advokat Christina Wiesner

Indklagede:

JM Supplies
v/Jan Mikkelsen
Månevænget 1
2680 Solrød Strand

v/advokat Nis Peter Dall

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnene ”babysmart.dk”, ”girlsmart.dk” og ”kidssmart.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. februar 2009 med 52 bilag (1-52), svarskrift af 20. april 2009 med 12 bilag (A-L), replik af 17. juli 2009 med seks bilag (53-58), duplik af 19. august 2009 med fem bilag (M-Q), klagerens supplerende processkrift af 11. september 2009 med ét bilag (59) samt indklagedes supplerende processkrift af 15. oktober 2009 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”babysmart.dk” er registreret den 30. juni 2006, mens domænenavnet ”girlsmart.dk” er registreret den 26. august 2008, og domænenavnet ”kidssmart.dk” er registreret den 7. oktober 2008.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet "SMARTGUY A/S" og med startdato den 1. marts 2000, jf. bilag 27. Det er anført i klageskriftet, at klagerens hovedaktivitet er salg via internettet af modetøj fra anerkendte producenter og kendte varemærker.

Klageren har registreret domænenavnet "smartguy.dk" den 8. februar 2000, domænenavnet "smartgirl.dk" den 19. juni 2000 og domænenavnet "smartkids.dk" den 1. april 2004, jf. bilag 1-3.

I klageskriftet er desuden bl.a. oplyst følgende om klageren:

"Selskabet startede med at sælge modetøj til mænd i alle aldre under navnet SmartGuy. Salget skete fra hjemmesiden www.smartguy.dk

Salget gik over al forventning, og blev hurtigt udvidet til også at omfatte modetøj til kvinder i alle aldre under navnet SmartGirl. Salget skete fra hjemmesiden www.smartgirl.dk, som blev registreret den 19. juni 2000, ... hvor domænet straks blev taget i brug til salg af de varer der retter sig til kvinder. Senere i 2004/2005 blev SmartGirl.dk relanceret med en væsentlig udvidelse af varesortimentet.

Klager blev ganske hurtigt meget kendt på markedet for online salg af modetøj. Som en naturlig følge af udviklingen af først SmartGuy og siden SmartGirl, foretog klager i 2003 endnu en specialisering af deres produkter efter kundekreds, og oprettede SmartKids. SmartKids sælger således børnetøj til drenge og piger i alle aldre, inkl. babytøj.

Navnet og domænet SmartBaby er næste relevante skridt for klager i fortsættelsen af deres specialisering af produkter og kategorier, jf. sagsfremstillingen.

SmartKids blev i en årrække solgt fra SmartGuy og SmartGirl's hjemmesider. Hjemmesiderne indeholdt da SmartKids navn og logo øverst til højre på forsiderne, og således at den relevante kundekreds kunne gå direkte til SmartKids modetøjet.

SmartKids blev hurtigt ligeså populært som både SmartGuy og SmartGirl, og klager oprettede den 1. april 2004 en separat hjemmeside www.smartkids.dk

Klager har efterfølgende tillige lavet yderligere underkategorier, som de har markedsført i perioder, f.eks. SmartMen og SmartGolf, se bilag 4. Derudover har klager registreret en lang række domæner indeholdende ordet smart og andre kombinationer, både i Danmark såvel som i udlandet, som alle anvendes af klager."

Det omtalte bilag 4 indeholder en udateret kopi af hjemmesiderne www.smartmen.dk og www.smartgolf.dk.

Klageren har som bilag 20-26 fremlagt kopier af en række artikler fra "Business.dk" fra perioden 20. februar 2008 til 11. februar 2009, hvori klagerens virksomhed omtales. I en artikel dateret den 20. september 2008 anføres bl.a. følgende, jf. bilag 22:

”I årsrapporten for 2007/2008 kan man således læse at bruttofortjenesten i Smartguy A/S ligger på 27,5 millioner kroner, hvilket er en vækst på 89 procent i forhold til året før.

...

De to kører stadig et tæt parløb, og udgør direktionen i selskabet, der i dag består af fire separate sites, smartguy.dk, smartgirl.dk, smartkids.dk og deres.com ...

Det er dog fortsat de to ”originale” sites, smartguy og smartgirl der trækker flest kunder til, og her er antallet af registrerede medlemmer vokset pænt i løbet af regnskabsåret. Således ligger antallet af registrerede medlemmer for smartguy på 550.000 og 300.000 medlemmer for smartgirl.

Den vækstglade virksomhed, der også kunne glæde sig over at vinde e-handelsprisen i 2008, forventer dog at væksten tager noget af fremover, specielt i lande omkring Danmark.”

I en artikel dateret den 28. marts 2008 anføres bl.a. følgende, jf. bilag 24:

”SmartGuy.dk er blevet nettets svar på et stormagasin. Virksomheden der i dag dækker over tre netbutikker, har cirka 250.000 kunder om året, og har de sidste par år haft stor succes med dertilhørende massive vækstrater.

Derfor har virksomheden nu fået e-handelsprisen i kategorien branchepris.”

I en artikel dateret den 20. februar 2008 omtales klagerens virksomhed, og i denne forbindelse anføres bl.a. følgende, jf. bilag 26:

”I 2005 lancerede netbutikken nemlig smartgirl.dk, som har haft massiv medvind de seneste år, og det samme kan siges om det nyeste skud fra net-stammen, der er en netbutik med børnetøj.”

Indklagede oplyser at drive virksomhed med bl.a. salg af børnetøj på internettet. Om baggrunden for registrering af de omtvistede domænenavne har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift:

”Babysmart.dk

Internetbutikken Babysmart.dk har været drevet online siden 30. juni 2006, men har været i drift under samme navn siden da.

I perioden fra 30. juni 2006 til 1. august 2008 blev driften foretaget af Pernille Bloch Madsen, og fra 1. august 2008 af Indklagede.

...

Girlsart.dk

Indklagede registrerede i august 2008 domænenavnet Girlsart.dk kort tid efter, at Indklagede havde erhvervet Internetbutikken Babysmart.dk. Indklagede fandt, at dette domænenavn lå i god forlængelse af Babysmart.dk, idet man fra hjemmesiden GirlSmart.dk kunne sælge beklædning til piger, som var lidt ældre end babystadiet.

...

Kidssmart.dk

Tilsvarende domænenavnet GirlSmart.dk fandt Indklagede, at domænenavnet Kidssmart.dk lå i god forlængelse af BabySmart.dk, hvorfor Indklagede også registrerede dette.”

Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik:

”Indklagede gør gældende, at hjemmesiden www.babysmart.dk har været anvendt siden 30. juni 2006. Af WayBackMachine fremgår imidlertid alene, at siden var i brug første gang den 14. februar 2007 og sidste gang den 29. oktober 2007, og dette af den tidligere ejer af domænet.”

Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet:

”I slutningen af december 2008 blev klager opmærksom på indklagedes online butik på hjemmesiden www.babysmart.dk.

...

På hjemmesiden sælger indklagede modetøj til børn og babyer, som tilsvarende klager er modetøj af kendte producenter og varemærker.

Indklagede har efterfølgende den 26. august 2008 registreret domænenavnet www.girlsmart.dk, og den 7. oktober registreret domænenavnet www.kidssmart.dk Indklagede har alene taget girlsmart.dk i brug, hvorfra indklagede sælger modetøj til piger mellem 3 og 8 år.

Da klager blev opmærksom på indklagedes brug af disse navne og domæner, kontaktede klager straks sin advokat, som rettede henvendelse til indklagede ved brev af 7. januar 2009, se bilag 45.”

I dette brev (bilag 45) anførte klagerens advokat bl.a., at indklagedes brug af navnene ”GirlSmart” og ”BabySmart” indebar en krænkelse af klagerens rettigheder. Klagerens advokat anførte desuden bl.a. følgende:

”Min klient kan under ingen omstændigheder tolerere en sådan krænkelse, og at De dermed snylter på min klients omkostningsfulde og længe oparbejdede goodwill og renommé. Det er derfor afgørende for min klient, at domænenavnet girlsmart.dk bliver overdraget til min klient, samt at De ophører med at markedsføre Dem under navnene GirlSmart og BabySmart og andre navne, der kan udgøre en risiko for forveksling med min klients varemærker og navne.

Min klient er indstillet på at få løst sagen på mindelig vis, og i den forbindelse at erstatte Deres omkostninger ved registrering af domænet girlsmart.dk samt afholde omkostningerne til registrering et nyt domæne til Dem.”

I brev af 14. januar 2009 til klagerens advokat anførte indklagedes advokat bl.a., at indklagede efter hans opfattelse ikke krænkede klagerens rettigheder, jf. bilag 46.

Parterne har oplyst, at der efterfølgende blev afholdt et møde, hvor en forligsmæssig løsning forgæves blev drøftet.

Klageren er indehaver af en række registrerede varemærkerrettigheder.

Ved dansk varemærkere registrering VR 2005 01522 og EF-varemærkere registrering CTM 006143762 har klageren fået registreret følgende figurmærker, jf. bilag 29 og 30:



(VR 2005 01522)



(CTM 006143762)

Begge disse varemærker er registreret for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (klasse 25), mens EF-varemærkere registreringen tillige er registreret for en række varer i klasse 14 og 18.

Klageren har den 18. maj 2009 ansøgt om at få registreret ordmærket "smartguy" for en række varer i klasse 14 og 18 samt for "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25, jf. bilag 53, der indeholder en kopi af varemærkeansøgningen med et betydeligt antal bilag til dokumentation for, at der er sket indarbejdelse af mærket for de pågældende varer.

Ved brev af 14. juli 2009 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen klageren, at varemærket "smartguy" ikke har det fornødne særpræg til at kunne registreres, og at det indsendte materiale heller ikke dokumenterer indarbejdelse af mærket i Danmark for de ansøgte varer, jf. bilag M. I brevet anfører styrelsen herved bl.a. følgende:

"Det er vores vurdering, at det indsendte materiale ikke viser at mærket er indarbejdet for de ansøgte varer. Således er der intet af materialet, der viser mærket anvendt på varer som eksempelvis tøj. Det ansøgte materiale viser mærket brugt for detailhandel på nettet med tøj etc., men dette er mærket ikke ansøgt for. Mærket er alene ansøgt for varer. Derfor skal materialet vise at mærket er indarbejdet og brugt for eksempelvis tøj og ikke detailhandel med andres tøj, som er en tjenesteydelse i klasse 35."

Det fremgår af ansøgningssagens akter, at klagerens advokat ved e-mail af 20. juli 2009 meddelte styrelsen, at det beroede på en fejl, at varefortegnelsen ikke omfattede tjenesteydelser i klasse 35, og advokaten anmodede samtidig om, at varemærkeansøgningen blev behandlet for følgende tjenesteydelser i klasse 35:

"Salg af varer via webside på Internettet, herunder salg af tøj og andre beklædningsgenstande, samling af et udvalg af varer med det formål at give kunder mulighed for på en nem måde at kunne overskue og indkøbe disse varer; indhentelse, registrering, samling og systematisering af data om kunder til brug for kunders online registrering og bestilling af varer på webside samt til brug for hurtig genbestilling af samme varer."

Ved brev af 8. september 2009 skrev Patent- og Varemærkestyrelsen bl.a. følgende til klagerens advokat, jf. bilag 59:

"Vi har nu gennemgået sagerne igen. Vi kan i forhold til varefortegnelsen på baggrund af det indsendte materiale acceptere at denne også kommer til at omfatte:

Klasse 35: Detailhandel med tøj og andre beklædningsgenstande via webside på Internettet; samling af et udvalg af tøj og andre beklædningsgenstande med det formål at give kunder mulighed for på en nem måde at kunne overskue og indkøbe disse varer.

I forhold til 'indhentelse, registrering, samling og systematisering af data om kunder til brug for kunders online registrering og bestilling af varer på webside samt til brug for hurtig genbestilling af samme varer', mener vi ikke, at dette fremgår i tilstrækkelig grad af det indsendte materiale og vi betragter dette som en udvidelse af varefortegnelsen. Begrebet kan derfor ikke indgå i varefortegnelsen.

...

Vi har også vurderet mærkernes særpræg i forhold til klasse 35 og vi har vurderet at mærkerne har særpræg i forhold til tjenesteydelsen detailhandel. Mærket kan derfor registreres herfor. Vi må dog fastholde, at mærkerne er beskrivende for de varer vi tidligere har nævnt i klasserne 14, 18 og 25."

På denne baggrund har Patent- og Varemærkestyrelsen den 4. november 2009 registreret ordmærket "smartguy" for "ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene" (klasse 14), "læder og læderimitationer, skind og huder, piske og sadelmagervarer" (klasse 18) og for "detailhandel med tøj og andre beklædningsgenstande via webside på internettet; samling af et udvalg af tøj og andre beklædningsgenstande med det formål at give kunder mulighed for på en nem måde at kunne overskue og indkøbe disse varer" (klasse 35), jf. VR 2009 03264.

Indsigelsesperioden for denne varemærkereгистраering er endnu ikke udløbet. Ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister den 23. november 2009 var der ikke registreret nogen indsigelser mod registreringen.

Klageren har ved varemærkeansøgning VA 2005 04620 ansøgt om at få registreret ordmærket "SmartGirl.dk" som varemærke for "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" (klasse 25), jf. hertil bilag A og bilag 53. Det fremgår heraf, at Patent- og Varemærkestyrelsen ved brev af 18. april 2006 afslog ansøgningen med den begrundelse, at varemærket ikke havde det fornødne særpræg for varer i klasse 25, jf. varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13. Klageren har fremhævet i sin replik, at klageren på daværende tidspunkt ikke søgte at godtgøre, at mærket var indarbejdet for de ansøgte varer, og at Patent- og Varemærkestyrelsen derfor ikke i denne ansøgningssag har taget stilling til dette spørgsmål. Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister konstateret, at ansøgningen er henlagt.

Ved dansk varemærkereгистраering VR 2006 01473 har klageren fået registreret følgende figurmærke for "Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Accessories" (klasse 25) på grundlag af en ansøgning indgivet den 10. marts 2006, jf. bilag 34:



Klageren har desuden den 18. maj 2009 indgivet ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af ordmærket "SmartGirl" for en række varer i klasse 14 og 18 samt for "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" (klasse 25), jf. bilag 55, der indeholder en

kopi af ansøgningen med tilhørende bilag til dokumentation af indarbejdelse af mærket. Ansøgningen er af Patent- og Varemærkestyrelsen tildelt j.nr. VA 2009 01568.

Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister konstateret, at denne ansøgning har ført til en korrespondance mellem styrelsen og klageren svarende til den, der er gengivet ovenfor vedrørende VR 2009 03264, jf. herved også bilag N, og at dette den 4. november 2009 har ført til registrering af ordmærket "SmartGirl", jf. VR 2009 03265. Denne varemærkeregistrering omfatter de samme varer som VR 2009 03264, som er gengivet ovenfor.

Sekretariatet har konstateret, at indklagede ved brev af 20. oktober 2009 har indgivet en protest mod klagerens ovennævnte varemærkeansøgning VA 2009 01568. I brevet henviser indklagede bl.a. til, at mærket "SmartGirl" ikke har det fornødne særpræg til at kunne registreres, og at indarbejdelse ikke er dokumenteret. Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens register den 23. november 2009 konstateret, at denne protest er noteret under "indsigelser" med status "modtaget".

Ved dansk varemærkeregistrering VR 2007 03473 har klageren fået registreret følgende figurmærke for en række varer i klasse 14, 18 og 25 (herunder beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning) på grundlag af en ansøgning indgivet den 27. juli 2007:



Klageren har den 18. maj 2009 indgivet ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af ordmærket "SmartKids" med den samme varefortegnelse som de øvrige ansøgninger af samme dato vedrørende "SmartGuy" og "SmartGirl", der er omtalt ovenfor, jf. bilag 56, der indeholder en kopi af ansøgningen med tilhørende bilag til dokumentation af indarbejdelse af mærket. Ansøgningen er af Patent- og Varemærkestyrelsen tildelt j.nr. VA 2009 01565.

Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister konstateret, at denne ansøgning har ført til en korrespondance mellem styrelsen og klageren svarende til den, der er gengivet ovenfor vedrørende VR 2009 03264, jf. herved også bilag O, og at dette den 4. november 2009 har ført til registrering af mærket, jf. VR 2009 03263. Denne varemærkeregistrering omfatter de samme varer som VR 2009 03264 og VR 2009 03265, som er omtalt ovenfor.

Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens register konstateret, at Smartkidz v/Helle Lysdahl ved brev af 14. oktober 2009 har protesteret mod varemærkeansøgningen VA 2009 01565 med henvisning bl.a. til Retten i Århus' dom af 12. august 2009, der omtales nærmere nedenfor. Denne protest er i styrelsens register for VA 2009 01565/VR 2009 03263 noteret under "indsigelser" med status "modtaget".

Sekretariatet har ved telefonisk henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen den 30. november 2009 fået oplyst, at Smartkidz v/Helle Lysdahl den 24. november 2009 har indgivet en formel indsigelse mod VR 2009 03263, og at denne indsigelse nu er under behandling i styrelsen.

Indklagede har den 15. januar 2009 indgivet ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af ordmærkerne "BabySmart" og "GirlSmart" som varemærker. Det fremgår af bilag K

og L, at begge disse ansøgninger er imødekommet af styrelsen, jf. VR 2009 00472 og VR 2009 00820.

Ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens register den 23. november 2009 har sekretariatet konstateret, at begge varemærker er registreret for følgende varer og tjenesteydelser:

”Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.”

Det fremgår endvidere heraf, at klageren har nedlagt indsigelse mod begge varemærkeregistreringer, og at disse indsigelsessager pr. 23. november 2009 er under behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Klageren har oplyst, at navnet ”SmartGuy” har været benyttet i forbindelse med al markedsføring og salg af klagerens produkter siden klagerens etablering i marts 2000, herunder i form af de figurmærker indeholdende denne betegnelse, der er gengivet ovenfor. Klageren har endvidere oplyst, at klageren har anvendt navnet ”SmartGirl” som navn for al markedsføring og salg af kvindetøj siden sommeren 2000, og at klageren har anvendt navnet ”SmartKids” for al markedsføring og salg af børnetøj til begge køn siden 2003.

Klageren har fremlagt et omfattende bilagsmateriale til belysning af denne brug af navnene ”SmartGuy”, ”SmartGirl” og ”SmartKids”.

Som bilag 5 er fremlagt en e-mail af 27. februar 2008 fra en medarbejder hos Google AdWords, Google Ireland Ltd., til klageren, hvori bl.a. anføres følgende:

”Som aftalt, følger hermed min bekræftelse.

Til rette vedkommende.

I forlængelse af tidligere skrivelse til SmartGuy A/S skal jeg hermed på opfordring gøre opmærksom på at min titel hos Google er account manager.

Jeg er dedikeret rådgiver for SmartGuy A/S reklame-konti hos Google.

Yderligere skal jeg bekræfte, at de samlede udgifter til de konti hvori reklameannoncen indeholdende ordet SmartKids.dk blandt andet bruges, har haft følgende udgifter til reklame på Google.dk:

TOTAL

Årstal	I DKK ekskl. Moms
2004	133.310
2005	648.655
2006	668.033
2007	1.822.027
2008	55.358

Nogle andre ord, der indgår i kampagnen er: Baby, ..., smart kids, smartkid, smartkids, ...”

Som bilag D har indklagede fremlagt en lignende erklæring fra Google Ireland Ltd. til klageren, der er dateret den 21. november 2007. Denne erklæring har klageren tidligere fremlagt for klagenævnet i nævnets sag j.nr. 1435, der omtales nærmere nedenfor. I denne erklæring anføres bl.a. følgende:

”Til hvem det måtte vedkomme

Jeg skal hermed bekræfte at SmartGuy A/S i året 2004 har haft reklame-aktivitet med annonceringsprogrammet Google Ad Words, indenfor emneområderne junior/børn/baby/fodbold t-shirt til børn via domænet www.smartkids.dk, der forwardede til SmartGuy’s under-kategori, Junior Klæder.”

Som bilag 6 er fremlagt en tekst, der fremstår som hidrørende fra en e-mail fra Google Ireland Ltd., hvori bl.a. anføres følgende:

”Kære annoncør,

Vi vil gerne bekræfte, at du har modtaget fakturaerne, der er angivet ovenfor, som snart er forfaldne til betaling.

<i>Fakturanr.</i>	<i>Beløb</i>	<i>Fakturadato</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>30.11.2008</i>

...

Kampagnenavn:

Adjustment

Danmark

Kampagne nr. 1

SmartGirl Brands

Google: SmartGirl Content Campagin

Google: Parfume SmartGirl.dk.

Smartgirl.dk Julekampagne

Baby/Børnetøj generelt

Smartkids Brand

...”

Som bilag 7-15 er fremlagt en række fakturaer fra årene 2000 og 2001, som er udstedt af forskellige tredjemænd, og som fremstår som vedrørende markedsføring af klageren under navnet ”SmartGuy”.

Som bilag 19 er fremlagt en faktura fra klageren, der er dateret den 23. maj 2000, og som er påført klagerens figurmærke med teksten ”SmartGuy.dk”.

Som bilag 16 er fremlagt en udskrift af en e-mail af 3. december 2008 fra TradeDoubl(er) (www.tradedoubler.com) til klageren, hvori bl.a. anføres følgende:

”Jeg bekræfter, at SmartKids (program ID: 61252) siden 2004 har kørt bannerreklamer på internettet via programmet 597 ejet af SmartGuy A/S, gennem samarbejdspartner TradeDoubl(er).”

Som bilag 17 er fremlagt kopi af en faktura dateret den 31. december 2005, som er udstedt af Kelkoo Danmark A/S til klageren. I fakturabeskrivelsen anføres bl.a. følgende:

”Beskrivelse	Antal	...
Smartguy.dk		
Leads/Klik December 2005		
Danmark	9357,0	...
Norge	5683,0	...
Sverige	6092,0	...
...		
Smartgirl.dk		
Leads/Klik December 2005		
Danmark	756,00	...
Norge	124,00	...
Sverige	410,00	...
...”		

Bilag 18 indeholder en udateret kopi af en hjemmeside, som øverst til venstre indeholder klagerens figurmærke med teksten ”SMARTKIDS.DK” og øverst til højre indeholder klagerens tilsvarende figurmærker med teksten ”SMATRTGUY” hhv. ”SMARTGIRL”. Øverst på bilaget er anført teksten ”SmartKids.dk design – år 2004”.

Om dette bilag har indklagede anført følgende i sit svarskrift:

”Herudover vises som bilag 18, en udskrift af en hjemmeside, som af Klager påstås at være SmartKids.dk, som denne så ud i 2004. Dette er ikke korrekt.

Udskriften er trods den særdeles vildledende overskrift – som er indsat af Klager – ikke fra 2004, men fra 2008.

Der henvises til Bilag E, som bekræfter, at det første billede på udskriften først er taget i 2008.”

Det omtalte bilag E indeholder en e-mailkorrespondance mellem indklagedes advokat og Christina Thuesen fra virksomheden Spirit Wholesale ApS. Det fremgår heraf, at indklagedes advokat i en e-mail af 14. januar 2009 til Christina Thuesen anfører følgende:

”Kære Christina

Som netop omtalt pr. telefon, skal jeg bede om bekræftelse af, at Me Too ikke har anvendt det nedenstående fotografi af en lyshåret pige bag en træstamme i forbindelse med kollektioner førend efterår 2008.

[Billede]

... ”

Denne e-mail er besvaret samme dag af Christina Thuesen, der bl.a. anfører følgende:

”Dette kan jeg bekræfte. Billedet er blevet taget d. TIRSDAG DEN 29. APRIL 2008 PÅ RANCH HILLE, ELKJÆRVEJ 4, 7480 VILDBJERG.”

Som bilag 28 er fremlagt en udskrift af en hjemmeside, der ifølge det anførte er fra www.archive.org og viser hjemmesiden www.smartguy.dk i 2000. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at den fremlagte side er identisk med den side, der er arkiveret den 17. august 2000.

Sekretariatet har ved opslag samme sted konstateret, at der i Wayback Machine også er arkiveret en række hjemmesider for klageren på adressen www.smartkids.dk. Den ældste hjemmeside, der er arkiveret efter klagerens registrering af domænenavnet ”smartkids.dk” er arkiveret den 16. oktober 2007. Nederst på denne hjemmeside anføres bl.a. ”Copyright © 2007 SmartKids.dk”

Som bilag 31 og bilag 36 har klageren fremlagt to udskrifter dateret den 17. februar 2009 fra hjemmesiden www.dinpris.net, som indeholder en omtale af hhv. ”smartguy.dk” og ”smartgirl.dk”, hvori begge bl.a. omtales som ”Europas førende online website indenfor modetøj og accessories”. På begge sider anføres desuden bl.a. følgende:

”I dag driver selskabet SmartGuy, SmartGirl og SmartKids.”

Som bilag 32 er fremlagt en udskrift dateret den 17. februar 2009 fra hjemmesiden www.klubsupport.dk, som bl.a. indeholder en omtale af ”Smartguy”, ”Smartgirl” og ”SmartKids.dk”. ”SmartGuy.dk” og ”SmartGirl.dk” omtales bl.a. som ”Danmarks største online tøjbutik”, mens ”Smartkids.dk” bl.a. omtales som ”en førende netshop indenfor baby- & børnetøj”. Ved omtalen af ”Smartguy” anføres ”Ny pr. 11.04.2006”. Ved omtalen af ”Smartgirl” anføres ”Ny pr. 13.02.2008”. Ved omtalen af ”SmartKids.dk” anføres ”Ny pr. 27.11.2007”.

Som bilag 33 er fremlagt en udskrift dateret den 17. februar 2009 fra hjemmesiden <http://bossmann.dk>, som indeholder en omtale af virksomheden ”SmartGuy.dk”.

Som bilag 35 er fremlagt kopi af en ”Faktura for ordre nummer 88” vedrørende ”Hummel Hætte sweat-shirt”, som er dateret den 30. november 2005 og udstedt af ”SmartGirl.dk – Bødkervej 5-4450 Jyderup”. På fakturaen er bl.a. påført et figurmærke indeholdende navnet ”SmartGirl.dk”, ligesom der henvises til hjemmesiden www.smartgirl.dk.

Som bilag 37 og bilag 40 er fremlagt to udskrifter dateret den 17. februar 2009 fra hjemmesiden www.mode-shops.dk, som indeholder en omtale af hjemmesiderne ”SmartGirl.dk” og ”SmartKids.dk”. Heri omtales ”SmartGirl.dk” som ”den førende online dametøjshandler i Danmark”, mens ”SmartKids” omtales som ”en førende netshop indenfor baby- & børnetøj”.

Som bilag 38 er fremlagt kopi af en faktura vedrørende ”2nd Sign shorts”. Fakturaen, der er dateret den 12. september 2004, er udstedt af ”SmartKids.dk – Elmegården 2 – 4450 Jyderup” og påført fakturanr. 103702. På fakturaen er bl.a. påført et figurmærke indeholdende navnet ”Smartkids”, ligesom der henvises til hjemmesiderne www.smartgirl.dk og til nogle e-mailadresser under domænenavnet ”smartkids.dk”.

Om dette bilag 38 har indklagede anført følgende i sit svarskrift:

”Bilag 38 er en kopi af en kvittering, som påstås at være fra SmartKids.dk og fra september 2004. Dette er påfaldende. Som bilag F fremlægges kopi af en kvittering, fremlagt af Klager i klagesag nr. 1435, som viser hvorledes et køb via ’henvisningskilden <http://www.smartkids.dk/>’ blev kvitteret i maj 2004. Som det ses af kvitteringen fra maj måned eksisterede der ikke nogen selvstændig kvittering for SmartKids.dk, idet disse blev faktureret gennem SmartGuy.dk, og blot var henvist via linket www.smartkids.dk.

Hertil kommer, at kvitteringen i bilag 38 i væsentligt omfang svarer til udseendet af kvitteringer fra SmartGirl, jf. bilag 35. Faktisk er sammenfaldet så væsentligt, at kun links og logo er udskiftet. Dog er et enkelt link glemt at blive udskiftet – nemlig linket i midten af teksten i bilag 38, hvor der fortsat henvises til SmartGirl.dk/retur.

Med hensyn til logoet forekommer det besynderligt, at det i bilag 38 anvendte logo er SmartKids-logoet ’med stjernesked’. Dette logo er først designet betydeligt senere end 2004. Logoet ses ikke anvendt overhovedet før 2007 – og der er ikke fremlagt nogen dokumentation for sådan brug af Klager – udover bilag 18, der som nævnt ovenfor bevisligt ikke er fra 2004 som påstået af Klager, men derimod fra 2008. Smartkids logoet er da også først søgt registreret som figurligt varemærke i juli 2007, jf. bilag 39.

End ikke på forsiderne af SmartGuy eller SmartGirl er SmartKids nævnt, hverken ved navn eller logo, førend sent i 2007, jf. udskrifterne i bilagene B og C fra Archive.org.

Når kvitteringen i bilag 38 nærlæses, er der endog andre besynderligheder ved denne. Kvitteringen er udstedt for et salg af et par shorts af mærket ’2nd Sign’. Shorts af dette mærke sælges fortsat på hjemmesiden SmartGirl, jf. bilag G, hvorimod disse ikke findes på SmartKids siden, jf. bilag H. Dette har sandsynlighed sammenhæng med, at mærket ’2nd Sign’ alene laver tøj til teenagepiger, jf. bilag I, hvilket er den målgruppe, som SmartGirl henvender sig til, men ikke den målgruppe som SmartKids henvender sig til.

Endeligt skal påpeges det besynderlige i, at SmartGirl i november 2005 havde ekspederet 88 ordrer, jf. ordrenummeret i bilag 35, hvorimod SmartKids – forudsat bilag 38 kan stå til troende – i september 2004, skulle have ekspederet 103702 ordrer, særligt når det samtidigt tages i betragtning, at SmartGuy.dk – som er klagers hovedside, i maj 2004 havde ekspederet 63330 ordrer, jf. bilag F.

Sammenholdt med den bevisligt ukorrekte datering af bilag 18, som stammende fra 2004, forekommer dateringen af bilag 38 at være lidet troværdig.

Det skal derfor påberåbes, at Klager først i efteråret 2007 begyndte brugen af SmartKids som kendetegn i forbindelse med åbningen af SmartKids.dk, jf. bilag J.”

Bilag F indeholder en faktura udstedt af klageren den 11. maj 2004, som er påført ordrenr. 63330 og klagerens figurmærke med teksten ”SmartGuy.dk”. Bilag G indeholder en udskrift fra hjemmesiden www.smartgirl.dk, hvoraf det bl.a. fremgår, at shorts af mærket ”2ND SIGN” udbydes til salg. Bilag H indeholder en udskrift fra hjemmesiden www.smartkids.dk, der viser resultaterne af en søgning på ”2nd sign” på denne hjemmeside. Det drejer sig tilsyneladende om tre søgeresultater, der ikke vedrører shorts af mærket ”2ND SIGN”. Bilag I indeholder en udskrift af hjemmesiden ww.tokyojpn.dk/2ndsign_company.htm, hvorpå bl.a. anføres følgende:

”Tokyo AS offers two brands:

...

Tokyo for the young male consumers & 2nd Sign for the teenage girls.”

Bilag J indeholder en udskrift fra hjemmesiden www.presswire.dk, der indeholder en pressemeddelelse fra klageren, der ifølge det anførte er udsendt den 16. oktober 2007. I pressemeddelelsen anføres bl.a. følgende:

”SmartGirl og SmartGuy har fået en lille ny – SmartKids.dk

...

’Vi har længe gået og barslet med ideen om et professionelt website for babytøj og børnetøj. Vi er derfor stolte af at kunne præsentere et nyt og spændende initiativ indenfor dette område’, udtaler marketingdirektør Nicolai Kærgaard.

...”

Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik:

”For så vidt angår ... bilag 38 bemærkes, at den af indklagede fremlagte faktura for det første indeholder en lang række af produkter stammende fra såvel SmartGuy linjen som SmartKids linjen. Eftersom både SmartGuy og SmartKids ejes af samme virksomhed SmartGuy A/S er det naturligt, at alle køb samles under én ordre og faktura, som således afsendes med det mere kendte SmartGuy’s logo mm. Derudover kan en kvittering fra maj 2004 ikke bevise, at klager ikke inden september 2004 har ændret navn, logo mm. på sine kvitteringer. Den af indklagede fremlagte kvittering understøtter således ikke indklagedes insinuationer.

Indklagede insinuerer yderligere, at navnene på fakturaen i bilag 38 er blevet udskiftet fra SmartGirl til SmartKids til brug for klagesagen, men at klager dog har ’glemt’ at udskifte navnet i forbindelse med henvisning til returvarer. Denne meget grove og udokumenterede beskyldning er naturligvis usand. Henvisningen på fakturaen sker til hjemmesiden www.smartgirl.dk/retur, idet www.smartkids.dk endnu ikke havde fået sin egen retur-afdeling. Henvisningen til www.smartgirl.dk/retur er derfor ikke en fejl eller forglemmelse fra klagers side.

Angående det faktum, at logoet SmartKids, som det fremgår af den pågældende faktura, ikke på daværende tidspunkt var ansøgt registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen, henvises til ovenstående bemærkninger omkring den sene brug af www.smartkids.dk hjemmesiden som separat afdeling.

Hvad angår indklagedes bemærkninger omkring 2nd sign som tøj til teenagepiger, og indklagedes påstand om, at dette udgør bevis for, at klagers faktura i bilag 38 skulle være forfalsket og oprindeligt have været en SmartGirl faktura, henvises til bilag 6 i varemærkeansøgningen for SmartKids. Af dette bilag fremgår, at SmartKids tillige omfatter Junior Pige, og af billedet fremgår tydeligt, at der er tale om en teenagepige. Dette fremgår tillige af indklagedes eget bilag J, hvor SmartKids beskrives som værende baseret på kundegrupperne Baby 0-2 år, Mini 2-8 år, Junior 8-16 årige. Det kan således ikke anses for besynderligt, at 2nd sign shorts til teenagepiger var til salg under varemærket SmartKids i 2004.”

Som bilag 41 er fremlagt en udskrift dateret den 17. februar 2009 fra hjemmesiden www.shoppi.dk, som bl.a. indeholder en omtale af hjemmesiden www.smartkids.dk.

Som bilag 50 er fremlagt en udskrift dateret den 23. februar 2009 af hjemmesiden www.babysmart.dk/shop/frontpage.html, som bærer overskriften ”Netbutik med børnetøj med lækre mærkevarer fra danske og svenske d...”.

Som bilag 51 er fremlagt to udaterede udskrifter fra en hjemmeside. Den første hjemmeside anføres at være forsiden på www.girlsmart.dk den 29. december 2008. På denne hjemmeside anføres bl.a. følgende under overskriften ”GirlSmart.dk”:

”ÅBNINGSSALG

I anledning af vores ny butik giver vi 20 – 50 % rabat på alle varer”

Det fremgår af hjemmesiden, at der forhandles pigetøj, og hjemmesiden indeholder bl.a. også et banner med teksten ”BabySmart.dk”. Den anden udskrift i bilag 51 indeholder en nærmere beskrivelse af internetbutikken ”GirlSmart.dk”.

I Internet Archive Wayback Machine var der den 23. november 2009 ikke arkiveret nogen hjemmesider på adressen www.girlsmart.dk.

Som bilag 52 er fremlagt udskrifter af en række skærmbilleder, der fremstår som hidrørende fra et administrationssystem på hjemmesiden www.smartgirl.dk/admin. Et af disse skærmbilleder indeholder bl.a. en ”Ordreoversigt”, som viser to ordrer, hvoraf den ældste er dateret den 21. august 2008.

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende vedrørende klagerens oplysninger om brug af navnet ”SmartGirl”:

”Klager påstår i klageskriftet, at Klager skulle have anvendt SmartGirl siden 2000. Dette forekommer besynderligt, henset til bilag B, hvor der på forsiden af SmartGirl.dk fra 3. december 2005 angives, at SmartGirl ’er helt nystartet’. Dette stemmer ganske godt overens med de øvrige bilag i sagen, hvori SmartGirl nævnes, idet disse alle er efter slutningen af 2005.

Endvidere fremgår af bilag C, som viser forsiden af SmartGuy.dk fra december 2004, december 2005, december 2006 og februar 2007, at SmartGirl først nævnes på SmartGuy.dk’s forside i udskriften fra februar 2007.”

Det omtalte bilag B indeholder en udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) af den hjemmeside, der er arkiveret på adressen www.smartgirl.dk den 3. december 2005. På denne hjemmesides forside anføres bl.a. følgende:

"Velkommen til det helt nyåbnede SmartGirl.dk, der udspringer af SmartGuy.dk som i 5½ år har leveret moderigtigt tøj til fyrene."

Nederst på denne hjemmeside anføres bl.a. følgende:

"Copyright © 2005 SmartGirl.dk / SmartGuy.dk ApS"

Bilag B indeholder desuden en udskrift af den hjemmeside, der er arkiveret på den samme adresse den 23. december 2006. På denne hjemmeside findes den ovennævnte velkomsttekst ikke, og nederst på hjemmesiden er den ovenfor gengivne tekst ændret til:

"Copyright @ 2005-2006 ..."

Det omtalte bilag C er i overensstemmelse med den beskrivelse, som indklagede har givet i sit svarskrift, bortset fra at der også på den hjemmeside, der er arkiveret den 31. december 2006, findes et banner med teksten "Find det fedeste tøj til 2007 her" samt et figurmærke med teksten "SmartGirl.dk".

Om klagerens brug af navnet "SmartKids" har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift:

"Klager henviser i klageskriftet til, at siden 2004 skulle SmartKids navnet med tilhørende link til en separat underside have været placeret på et fremtrædende sted på forsiden af SmartGuy og SmartGirl hjemmesiderne. Dette er ikke korrekt."

I den forbindelse henvises til bilag B og C. Bilag C viser udskrifter fra Archive.org af siden SmartGuy, som denne så ud på datoerne 14. december 2004, 31. december 2005, 31. december 2006 og 5. februar 2007. På ingen af disse sider ses nogen henvisning til SmartKids. SmartKids er overhovedet ikke nævnt på siderne."

Bilag B viser udskrifter fra Archive.org af siden SmartGirl, som denne så ud på datoerne 3. december 2005 og 23. december 2006. På ingen af disse sider ses nogen henvisning til SmartKids. SmartKids.dk er overhovedet ikke nævnt på siderne."

Det må derfor konstateres, at det er direkte forkert, når Klager påstår, at der skulle have været såvel navnet som link til en separat SmartKids hjemmeside på forsiderne af SmartGuy og SmartGirl siden 2004."

Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik vedrørende brugen af navnet "SmartGirl":

"Indklagede påstår i svarskriftet, at klager ikke har anvendt navnet SmartGirl siden 2000, som ellers påstået og dokumenteret, og henviser i den forbindelse til bilag B, hvoraf fremgår, at klager i 2005 på SmartGirl's hjemmeside havde skrevet 'det helt nyåbnede SmartGirl.dk'. Til dette skal blot bemærkes, at der står 'nyåbnede SmartGirl.dk', hvilket netop understreger, at det er den nye"

version af klagers hjemmeside www.smartgirl.dk der henvises til. Denne hjemmeside blev lanceret i 2005, hvilket klager beskrev i klagen.

Det skal her forklares uddybende, at i perioden til ovennævnte relancering blev hjemmesiden www.smartgirl.dk hostet på samme server som hjemmesiden www.smartguy.dk. Dermed havde de to hjemmesider samme fysiske IP-adresse. Dette betyder, at de to hjemmesider af WayBackMachine opfattes som én og samme side, hvorfor WayBackMachine ikke kan registrere sider separat fra www.smartgirl.dk før end relanceringen i 2005, hvor www.smartgirl.dk fik egen server.

Indklagede henviser i den forbindelse yderligere til udskrifter fra WayBackMachine, bilag C. Pågældende udskrifter vedrører imidlertid klagers hjemmeside www.smartguy.dk, men som beskrevet i klagen har SmartGirl haft sin egen hjemmeside siden slutningen af 2000.

Hvor vidt klager kan fremlægge dokumentation for brugen af navnet SmartGirl inden 2005 er desuden irrelevant, eftersom brugen af SmartGirl efter 2005 er dokumenteret intensiv og tilstrækkelig langvarig til at klager har opnået varemærkeret på baggrund af indarbejdelse. Med henvisning til praksis bemærkes, at markedsføring i under ét år kan være tilstrækkelig til at udgøre indarbejdelse.”

Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik:

”Klager søger at bortforklare udskrifter fra Archive.org / Waybackmachine med noget teknisk snak omkring IP-adresser, som ikke er dokumenteret på nogen vis.

Archive.org kan sagtens skelne mellem hjemmesider placeret på samme server, også selvom disse har samme IP-adresse. Langt størstedelen af de hjemmesider, som er placeret på webhoteller, deler IP-adresse med andre hjemmesider uden, at dette giver problemer i forhold til Archive.org.

Hvis Klager ønsker at fastholde denne påstand, må Klager fremlægge dokumentation for dette.”

I sin replik har klageren desuden bl.a. anført følgende vedrørende indklagedes bemærkninger om klagerens brug af navnet ”SmartKids”:

”Indklagede finder det besynderligt, såfremt klager skulle have anvendt navnet SmartKids inden registrering af domænenavnet. Varemærket blev imidlertid på daværende tidspunkt brugt som navn og varemærke for børnetøj, som kategori på SmartGuy’s hjemmeside. Siden registrering af domænenavnet i 2004 og frem til 2007, blev www.smartkids.dk hostet på www.smartguy.dk’s server tilsvarende www.smartgirl.dk, jf. nærmere ovenfor, samt indklagedes eget bilag D. Ved at anvende www.smartkids.dk som en underside til SmartGuy, kunne klager lukrere på sin egen goodwill til det velkendte varemærke SmartGuy og tilhørende hjemmeside. Dette er ganske normal praksis for virksomheder, som overvejer hvor meget de har tænkt sig at satse på et nyt (under)koncept, og således foretager en første undersøgelse af markedet. Derudover er det den bedste måde at få spredt budskabet om dette nye mærke/koncept til en allerede eksisterende kundekreds.

For så vidt angår brugen af navnet SmartKids fremlægges som bilag 57 e-mail fra Googles account manager med udskrift fra Google, der dokumenterer, at navnet SmartKids blev markedsført af klager helt tilbage i 2004.

Indklagede gør gældende, at SmartKids logoet med stjernesked først blev anvendt af klager i 2007. Dette er ikke korrekt. Logoet er blevet anvendt siden 2004, hvor klager påbegyndte markedsføringen af SmartKids. Som bilag 58 fremlægges udskrift fra klagers backupserver, der viser en "Date Created" af 30. april 2006 for SmartKids logoet. På dette tidspunkt blev størrelsen af logoet ændret, hvorfor datoen i backupserveren er fra 2006 og ikke 2004. Bilaget dokumenterer dog at logoet eksisterede før 2007, som påstået af indklagede.

Indklagede henviser i den forbindelse til udskrifter fra WayBackMachine, bilag B og C, hvoraf fremgår, at SmartKids.dk ikke er nævnt på siderne. Det skal her bemærkes, at der øverst på bilag B er en banner, som imidlertid ikke kan ses. Dette kan have været en henvisning med link til smartkids.dk. Det var senere, at de forskellige hjemmesider fik det udseende, der ligner det nuværende."

Det omtalte bilag 58 er i overensstemmelse med det, som klageren har anført herom i sin replik, jf. gengivelsen ovenfor.

Det omtalte bilag 57 indeholder kopi af en e-mail af 14. februar 2008 fra Google Ireland Ltd. til klageren, hvori bl.a. anføres følgende:

"Jeg har vedhæftet et eksempel på en af dine annoncetekster for www.smartkids.dk, som den fremstod i 2004 ved søgninger på 'børnetøj' på www.google.dk."

Bilag 57 indeholder endvidere et skærmpoint fra Google, der viser tre sponsorerede links samt de første to resultater af en søgning på ordet "børnetøj". Det ene sponsorerede link har følgende tekst:

*"Børnetøj?
www.SmartKids.dk/ SmartKids.dk giver 10% ved køb over 750 & gratis fragt ved køb 500."*

Hertil har indklagede anført følgende i sin duplik:

"Endvidere har Klager nu fremlagt bilag 57, som er en e-mail der ifølge Klager 'dokumenterer, at navnet Smartkids blev markedsført af klager helt tilbage i 2004.' Dette er imidlertid som minimum misvisende.

Af udskriften i bilag 57 ses en udskrift fra Google, som i indramning viser en annonce for Klagers hjemmeside, www.smartkids.dk. Dette giver naturligvis det indtryk, at udskrifter viser et Google resultat, som det så ud i 2004. Dette er imidlertid ikke tilfældet.

Udenfor rammen ses annoncer for Troldehoen-shop.dk, Mineunger.dk og Buksetrolden.dk. Ingen af disse hjemmesider fandtes imidlertid i 2004, idet Troldehojen-shop.dk, som den ældste er registreret i juli 2005, og buksetrolden.dk er først registreret i august 2006, jf. bilag Q.

Det er ikke muligt, at dokumentere noget, som skulle være foregået i 2004 ved at fremlægge udskrifter, der tidligst kan være fra ultimo august 2006 – og som sandsynligvis er udskrevet væsentligt senere."

Bilag Q indeholder udskrifter fra DK Hostmaster A/S' DK Whois database, hvoraf det fremgår, at domænenavnet "troldehojen-shop.dk" er registreret den 22. juli 2005, at domænenavnet

"mineunger.dk" er registreret den 23. juli 2006 og at domænenavnet "buksetrolden.dk" er registreret den 26. august 2005.

Klageren har tidligere indgivet en klage til klagenævnet med påstand om, at virksomheden "Smartkidz.dk v/Helle Lysdahl" skulle tilpligtes at overdrage domænenavnet "smartkidz.dk" til klageren. Nævnet traf den 7. juli 2008 følgende afgørelse i denne sag, jf. nævnets sag j.nr. 1435:

"Nævnets bemærkninger:

Klageren har for det første gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet "smartkidz.dk" strider mod klagerens kendetegnsheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven.

Klageren har til støtte herfor for det første henvist til, at domænenavnet "smartkids.dk" er registreret af klageren i april 2004, og at klageren i den følgende periode har benyttet dette domænenavn til at viderestille opslag til en underside på klagerens hjemmeside www.smartguy.dk vedrørende børne og babytøj. Nævnet lægger på baggrund af bilag 5 til grund, at denne underside har betegnelsen "Junior Klæder".

Klagenævnet finder, at betegnelsen "smartkids" er egnet til at signalere, at der sker markedsføring af netop de varer, som klageren anvender betegnelsen for, nemlig børne- og babytøj, jf. herved Patentdirektoratets (nu Patent- og Varemærkestyrelsens) tidligere afslag på registrering af ordmærket SMART KIDS for varer i klasse 18 og 25. Betegnelsen har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn, medmindre der foreligger dokumentation for indarbejdelse.

En sådan indarbejdelse må imidlertid forudsætte, at der er sket en langt mere intensiv brug af betegnelsen "smartkids" end blot at anvende betegnelsen som domænenavn til at viderestille til undersiden "Junior Klæder" på klagerens hjemmeside www.smartguy.dk. Nævnet finder derfor, at klageren ikke gennem denne brug har godtgjort at have stiftet en kendetegnsheder til betegnelsen "Smart Kids" gennem indarbejdelse.

Klageren har for det andet henvist til den ovennævnte danske varemærkeregistrering VR 2007 03473. Dette varemærke er registreret på grundlag af en ansøgning indgivet den 27. juli 2007, og kan derfor ikke tillægges betydning i forhold til indklagedes brug af domænenavnet "smartkidz.dk", der, som sagen er oplyst, må anses for at være påbegyndt før dette tidspunkt, jf. herved prioritetsprincippet i varemærkelovens § 7. Endvidere er det nævnets opfattelse, at klager ikke ved denne figurmærkeregistrering har opnået eneret til betegnelsen "smartkids", men alene til mærket i den pågældende figurlige udformning.

Klagenævnet finder således ikke, at der er grundlag for at fastslå, at indklagedes brug af betegnelsen "smartkidz"/"smartkidz.dk" strider mod nogen kendetegnsheder, som tilkommer klageren.

Selvom klageren ikke har eneret til at gøre brug af betegnelsen "smartkids", forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "smartkidz.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), som er trådt i kraft pr. 1. juli 2005.

Klageren har gjort gældende, at indklagede har været bekendt med klagerens brug af betegnelserne "smartguy", "smartgirl" og "smartkids" for sin virksomhed, der udbyder varer af samme art som indklagede, og at indklagede herved bevidst har ønsket at snylte på det renommé, som tilkommer klageren.

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "smartkidz.dk" er sket med henblik på at snylte på det renommé, som måtte have været knyttet til klagerens virksomhed på daværende tidspunkt, eller i øvrigt er foretaget i strid med god domænenavnsskik.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Smartguy A/S, medhold i, at det af indklagede, Smartkidz.dk v/Helle Lysdahl, registrerede domænenavn "smartkidz.dk" skal overdrages til klager."

Det fremgår af bilag P, at Retten i Århus den 12. august 2009 afsagde dom i en sag anlagt af klageren den 3. september 2008 mod Helle Lysdahl. Af denne dom fremgår bl.a. følgende:

"Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag drejer sig om rettighederne til brug af domænenavnene smartkids.dk og smartkidz.dk.

Sagsøgeren Smartguy A/S har nedlagt påstand om, at sagsøgte Helle Lysdahl skal anerkende, at domænenavnet "smartkidz.dk" skal overføres til smartguy A/S uden beregning.

Helle Lysdahl har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at Smartguy A/S skal overdrage domænenavnet "smartkids.dk" til hende og at Smartguy A/S skal ophøre med enhver erhvervsmæssig brug af navnet Smartkids.

...

Sagsfremstillingen

...

Retten begrundelse og afgørelse

Det er uomtvistet, at Smartguy har indregistreret domænenavnet smartkids.dk i 2004, inden Helle Lysdahl startede sin virksomhed i foråret 2007. Registrering af et domænenavn medfører alene, at den registrerende får et krav i forhold til administrator om adgang til internettet, når det registrerede domænenavn anvendes. En egentlig ret til navnet som varemærke fordrer derimod erhvervelse heraf efter varemærkeretlige regler. En varemærket kan stiftes enten ved registrering eller ved ibrugtagning, jf. varemærkeloven § 3. Den omstændighed, at Smartguy i sommeren 2007 søgte om registrering af såvel navn som figurmærke, er uden betydning, jf. prioritetsprincippet i varemærkelovens § 7, idet Helle Lysdahl på dette tidspunkt uomtvistet havde påbegyndt sin virksomhed. Sagen skal herefter alene afgøres på spørgsmålet om, hvorvidt Smartguy havde ibrugtaget navnet Smartkids.dk før foråret 2007. For at sikre etableringen og bevarelsen af retten til et navn kræves, at omverdenen har fået kendskab til varemærket, idet brugeren må godtgøre, at man effektivt har brugt navnet i forbindelse med sin markedsføring. Efter den skete bevisførelse

finder retten ikke, at Smartguy har godtgjort, at der er sket en sådan markedsføring af brandet Smartkids. Retten lægger navnlig vægt på, at Smartguys dokumentation for markedsføringen før 2007 er tvetydig og at Smartguy først i oktober 2007 officielt lancerede navnet SmartKids under overskriften 'Smartgirl og Smartguy har fået en lille ny'. Da Smartguy har herefter ikke godtgjort sin ret til varemærket SmartKids er der ikke grundlag for at give Smartguy medhold i påstanden om Helle Lysdahls manglende ret til brug af domænenavnet smartkidz.dk.

Helle Lysdahl har under sagen redegjort for omfanget af sin markedsføring, herunder en betydelig markedsføring i magasiner, der retter sig mod brugermålgruppen. Selvom der – som følge af den forholdsvis korte tidsmæssige udstrækning af brugen af navnet Smartkidz inden parternes tvist opstod – ikke kan antages at være etableret en varemærket, finder retten, at Helle Lysdahl gennem sit brug af navnet har opnået kendetegnsbeskyttelse efter markedsføringslovens § 18. Parterne er enige om, at de to navne er direkte forvekselige og derfor ikke kan anvendes sideordnet. Brug af navnet domænenavnet smartkids.dk vil derfor stride mod god domænenavnsskik, jf. lovens § 12. Helle Lysdahls selvstændige påstand om, at Smartguy skal overdrage domænenavnet smartkids.dk og ophøre med enhver erhvervsmæssig brug af navnet tages derfor til følge.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte Helle Lysdahl frifindes for den af sagsøgeren Smartguy A/S nedlagte påstand.

Sagsøgeren Smartguy A/S skal overdrage domænenavnet Smartkids.dk til sagsøgte Helle Lysdahl og skal ophøre med enhver erhvervsmæssig brug af navnet Smartkids.

...”

Hertil har klageren anført følgende i sin replik:

”Indklagede henviser i svarskriftet til en tidligere klagesagsafgørelse mellem klager og tredjemand angående rettighederne til navnet smartkids/smartkidz. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der verserer en retssag mellem de pågældende parter ved de civile domstole, hvorfor rettighederne til navnet endnu ikke er endeligt afklaret.

Derudover skal det understreges, at det materiale, som Klagenævnet henviser til i den ovennævnte klagesag og således traf afgørelse på baggrund af, alene bestod af dokumentation for, at klagers domænenavn www.smartkids.dk blev brugt til at viderestille til SmartGuy hjemmesiden. Den fremlagte dokumentation for brug var slåedes ganske begrænset i modsætning til nærværende sag.”

Klageren har som bilag 47-49 fremlagt udskrifter af søgninger i Google på ”smartguy”, ”smartgirl” og ”smartkids”, der bl.a. viser, at disse søgninger gav hhv. ca. 964.000, ca. 715.000 og ca. 345.000 søgeresultater. Udskrifterne er dateret den 17. februar 2009.

Ved en søgning i Google på ”smartguy” den 23. november 2009 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 826.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte de 48 søgeresultater omtale af klageren, mens de resterende 2 søgeresultater vedrørte omtale af et interaktivt spil med samme navn.

Ved en tilsvarende søgning i Google på "smartgirl" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 59.200, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte omtale af klageren.

Ved en tilsvarende søgning i Google på "smartkids" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 59.200, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte de 42 søgeresultater omtale af klageren, mens de 8 søgeresultater vedrørte forskellige tredjemænds brug af denne betegnelse, herunder som kendetegn for babypleje, et penalhus og legetøj.

Klageren har ved brev af 7. maj 2009 anmodet klagenævnet om at udsætte nærværende sag på Patent- og Varemærkestyrelsens stillingtagen til de indsigelser, som klageren har nedlagt mod indklagedes varemærkeansøgninger af navnene "babysmart", "girlsmart" og "boysmart". Ved e-mail af 14. maj 2009 fik parterne meddelelse om, at nævnets formand ikke på det foreliggende grundlag havde fundet anledning til at udsætte sagen.

Klageren har ved brev af 29. maj 2009 på ny anmodet klagenævnet om at udsætte nærværende sag på Patent- og Varemærkestyrelsens stillingtagen til de nævnte indsigelsessager samt styrelsens stillingtagen til de varemærkeansøgninger, som klageren indgav den 18. maj 2009. Ved e-mails af 1. juli 2009 til parterne anførte nævnets sekretariat bl.a. følgende:

"Under henvisning til klagenævnets e-mail af 24. juni 2009 skal jeg herved oplyse Dem om, at nævnet på mødet den 29. juni 2009 har behandlet klagerens fornyede anmodning om udsættelse af sagerne vedrørende domænenavnene babysmart.dk, girlsmart.dk og kidssmart.dk. På det foreliggende grundlag har nævnet ikke fundet anledning til at udsætte sagerne på nuværende tidspunkt. Nævnet forbeholder sig imidlertid retten til at udsætte afgørelsen af sagerne helt eller delvist, når disse optages til afgørelse."

Sekretariatet har ved opslag på "babysmart.dk", "girlsmart.dk" og "kidssmart.dk" i Wayback Machine på www.archive.org konstateret, at der her alene er arkiveret hjemmesider hidrørende fra adressen "babysmart.dk". For 2006 og 2009 er angivet at være 0 sider arkiveret. For 2007 og 2008 er angivet at være arkiveret henholdsvis 4 og 2 sider. Den første side fra 2007 er ikke gemt i arkivet. De følgende sider, hvoraf den første er arkiveret 14. februar 2007 og den sidste 7. juni 2008, vedrører den netbutik med salg af børnetøj, som blev drevet af Pernille Bloch Madsen. Det er på en underside til adressen (www.babysmart.dk/shop/profil) oplyst, at hun startede butikken den 1. september 2006.

Ved opslag på www.babysmart.dk den 4. marts 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag samme dag på www.girlsmart.dk har sekretariatet taget følgende kopi:

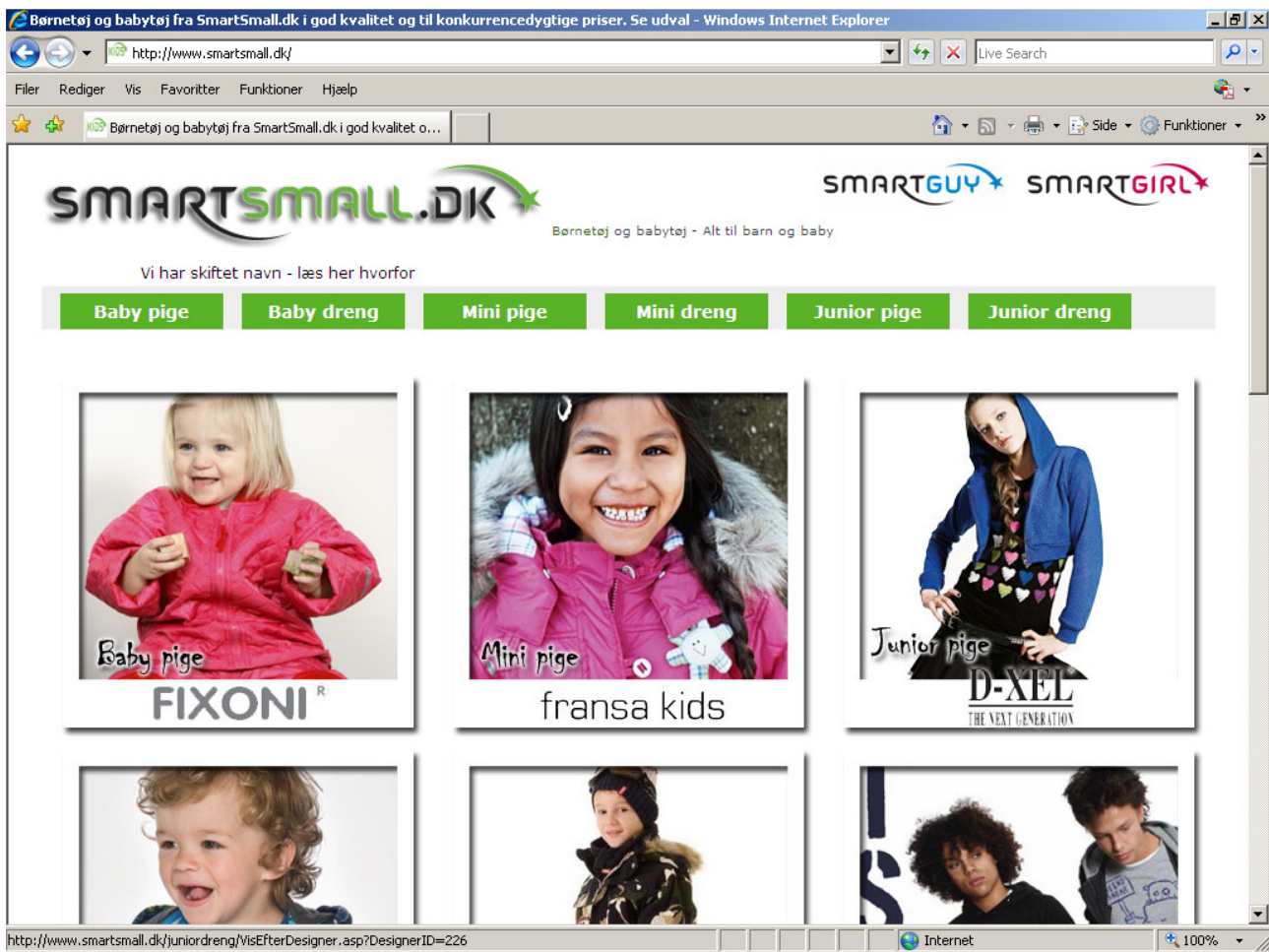


Ved opslag samme dag på www.kidssmart.dk har sekretariatet taget følgende kopi:



Disse hjemmesider fremstod med et lignende indhold ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 24. november 2009.

Ved opslag på www.smartkids.dk den 24. november 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:



Når der klikkes på teksten ”Vi har skiftet navn – læs her hvorfor” fremkommer en tekst, hvori bl.a. anføres følgende:

”Kendt netbutik skifter navn

SmartGuy A/S har som følge af juridiske tvtrækkerier valgt at skift navn på sin online børnetøjsbutik. Siden opstarten i 2004 har butikken heddet SmartKids.dk – men nu ændres navnet til SmartSmall.dk.

Baggrunden for skiftet er, at der igennem en længere periode har kørt en sag mod SmartKidz med z omkring rettighederne til varemærket SmartKids. SmartGuy A/S forventer at vinde sagen i landsretten, men ønsker ikke at leve med en juridisk usikkerhed. Derfor tager man nu det store skridt og skifter navn til SmartSmall.dk.

SmartGuy A/S har anvendt navnet SmartKids siden SmartGuy A/S – et par år før modparten - købte domænet i 2004. ”Modparten har desværre haft held til at overbevise byretten om, at vi først lancerede SmartKids i 2007, fordi vi udsendte en pressemeddelelse i 2007 hvor vi omtalte butikken som ”ny”. Men virkeligheden er, at SmartKids har været aktiv siden 2004, hvor vi købte domænet”, udtaler Christian Bjerre Kusk. For landsretten har man derfor sat voldsomt ind for at bevise, at man rent faktisk har indkøbt, solgt og markedsført børnetøj under navnet SmartKids siden 2004.

Kunderne vil stadigvæk i formentlig et år endnu kunne taste www.smartkids.dk og kunne handle børnetøj fra 0 til 16 år på SmartSmall.dk, men SmartGuy A/S vil med en stor kommende markedsføringsindsats arbejde på at vænne kunderne til, at navnet nu er SmartSmall.dk med Danmarks største online udvalg af børnetøj med over 100 forskellige mærker.”

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at navnene og varemærkerne ”SmartGuy”, ”SmartGirl” og ”SmartKids” tilhører klageren,
- at disse varemærker består af en sammensætning af to ord, som ikke eksisterer som ét ord i det engelske sprog, og at de derfor har tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som varemærker,
- at klageren gennem en lang årrække og forud for indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne har anvendt og fortsat anvender disse varemærker i forbindelse med klagerens salg af beklædningsgenstande fra online butikker,
- at klagerens hjemmesider henviser til hinanden med alle tre navne tydeligt placeret øverst på hjemmesiderne, således at forbrugerne bliver eksponeret for alle tre navne hver gang de går ind på én af hjemmesiderne,
- at disse mærker således er indarbejdet som varemærker for klagerens online butikker med salg af beklædningsgenstande,
- at der herved er stiftet en varemærkeret til disse betegnelser,
- at indklagede anvender navnene ”BabySmart”, ”GirlSmart” og ”Kidssmart” og domænenavnene ”babysmart.dk”, ”girlsmart.dk” og ”kidssmart.dk” for identiske produkter,
- at denne anvendelse indebærer en risiko for forveksling med klageren,
- at indklagede er en direkte konkurrent til klageren,
- at indklagede klart søger at snylte på den goodwill, som er forbundet med klagerens virksomhed,
- at indklagedes brug af navnene ”BabySmart”, ”GirlSmart” og ”KidsSmart” og domænenavnene ”babysmart.dk”, ”girlsmart.dk” og ”kidssmart.dk” derfor udgør en krænkelse af klagerens rettigheder i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 1, og markedsføringslovens §§ 1 og 18,
- at klageren af denne grund kan kræve domænenavnene ”babysmart.dk”, ”girlsmart.dk” og ”kidssmart.dk” overført til klageren,
- at indklagedes varemærkeregistreringer alene er foreløbige, idet klageren har nedlagt indsigelser herimod, og at indklagede således ikke på nuværende tidspunkt har nogen registrerede varemærkerettigheder,
- at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet ”kidssmart.dk” til klageren sammen med ”girlsmart.dk”, hvilket er udtryk for, at indklagede ikke har en reel interesse i domænenavnene,
- at indklagede alene opretholder disse domænenavne med videresalg for øje i strid med domænelovens § 12, stk. 2,
- at klageren har en åbenbar erhvervsmæssig interesse i at kunne gøre brug af de omtvistede domænenavne for at undgå, at klagerens kundekreds forveksler disse domænenavne med klagerens domænenavne og for at undgå, at andre vil kunne drage fordel af denne forvekslingsmulighed,
- at indklagede endnu ikke har taget domænenavnet ”kidssmart.dk” i brug,

- at opretholdelse af domænenavne med videresalg for øje udgør netpirateri i strid med god domæneskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, og
- at klageren også af disse grunde kan kræve domænenavnene overført til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at klagerens navne "SmartGuy", "SmartGirl" og "SmartKids" alle er beskrivende,
- at ingen af klagerens navne varemærkeretligt er registrerede som ordmærker,
- at Patent- og Varemærkestyrelsen har afvist at registrere disse navne som ordmærker, da de ikke har det fornødne særpræg,
- at klagerens brug og eventuelle rettigheder til navnet "SmartGuy" er uden betydning for nærværende sag,
- at klageren således ikke har nogen særlige rettigheder til andre ord, kendetegn mv., der indeholder ordet "smart", på baggrund af sit navn "SmartGuy",
- at klageren ikke har dokumenteret indarbejdelse for så vidt angår navnene "SmartGirl" og "SmartKids",
- at klageren heller ikke har dokumenteret, at klagerens navne skulle være "velkendte" i varemærkelovens forstand,
- at indklagedes brug af domænenavnet "babysmart.dk" til brug for salg af børnetøj er påbegyndt i august 2006,
- at indklagede har registreret domænenavnene "girlsmart.dk" og "kidssmart.dk" i forlængelse af indklagedes overtagelse af "babysmart.dk",
- at "KidsSmart", "GirlSmart" og "BabySmart" ikke er beskrivende mærker,
- at indklagede har fået varemærkeretligt registreret "GirlSmart" og "BabySmart" som ordmærker,
- at disse registreringer giver indklagede en varemærkeret til de pågældende betegnelser,
- at der ikke foreligger forvekslelighed mellem navnene "SmartGirl" og "SmartKids", og varemærkerne "BabySmart", "GirlSmart" og "KidsSmart", hvilket også er bekræftet af Patent- og Varemærkestyrelsen,
- at indklagedes brug og registrering af domænenavnene "babysmart.dk", "girlsmart.dk" og "kidssmart.dk" ikke udgør en krænkelse af klagerens rettigheder,
- at indklagede ikke ved at give et salgstilbud til klageren på baggrund af klagerens indkaldelse til forligsmøde har overtrådt domænelovens § 12, og
- at indklagede slet ikke – jf. Retten i Århus' dom af 12. august 2009 – kan påberåbe sig krænkelse af navnet "SmartKids".

Nævnets bemærkninger:

Domænenavnet "babysmart.dk"

Domænenavnet "babysmart.dk" er registreret den 30. juni 2006, og domænenavnet må efter det oplyste antages i hvert fald siden februar 2007 – og formentlig allerede fra september 2006 – at have været anvendt for en hjemmeside for den netbutik med salg af børnetøj, som nu drives af indklagede.

Klageren har gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet "babysmart.dk" strider mod klagerens kendetegnsrettigheder til betegnelserne "SmartGuy", "SmartGirl" og "SmartKids".

Henset til den generiske karakter af ordet ”smart”, og som sagen i øvrigt er oplyst, finder nævnet, at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”babysmart.dk” ikke indebærer nogen risiko for forveksling med de af klageren påberåbte kendetegn. Indklagedes anvendelse af domænenavnet ”babysmart.dk” kan derfor ikke antages at indebære nogen krænkelse af de påberåbte kendetegnsrettigheder, og dette gælder uanset, om klageren måtte få medhold i de verserende tvister ved henholdsvis Patent- og Varemærkestyrelsen og landsretten, som er omtalt foran i sagsfremstillingen.

Klagenævnet finder heller ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes brug af domænenavnet ”babysmart.dk” strider mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, eller på nogen anden måde er retsstridig i forhold til klageren.

Domænenavnet ”girlsmart.dk”

Indklagede har registreret domænenavnet ”girlsmart.dk” den 26. august 2008, og domænenavnet har i hvert fald siden december 2008 været anvendt for en hjemmeside for indklagedes virksomhed, jf. herved bilag 51, som er en kopi af forsiden på www.girlsmart.dk den 29. december 2008, hvor der annonceres med rabat i anledning af ”åbningssalg”.

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede den 10. marts 2009 har fået registreret ordmærket ”GirlSmart” som varemærke for bl.a. ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25 og for ”engros- og detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 35, jf. dansk varemærkereгистраering VR 2009 00820.

Klageren har nedlagt indsigelse mod denne varemærkereгистраering med henvisning til klagerens brug af navnet ”SmartGirl” som kendetegn, og denne indsigelsessag er efter det oplyste endnu ikke afgjort af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Klagenævnet lægger, som sagen er oplyst, til grund, at klageren i hvert fald siden 2005 har gjort brug af betegnelsen ”SmartGirl” som kendetegn, herunder ved brug af domænenavnet ”smartgirl.dk”, jf. herved bl.a. den som bilag 26 fremlagte artikel, hvori er omtalt, at netbutikken ”smartgirl.dk” blev lanceret i 2005.

Betegnelsen ”SmartGirl” består af en sammensætning af de generiske ord ”smart” og ”girl”, og betegnelsen må anses for at være beskrivende for salg af tøj til piger via internettet. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ved dansk varemærkereгистраering VR 2009 03265 på baggrund af indarbejdelse har fået registreret ordmærket ”SmartGirl” som varemærke for følgende tjenesteydelser i klasse 35:

”Detailhandel med tøj og andre beklædningsgenstande via webside på Internettet; samling af et udvalg af tøj og andre beklædningsgenstande med det formål at give kunder mulighed for på en nem måde at kunne overskue og indkøbe disse varer.”

Varemærket er registreret på grundlag af en ansøgning indgivet den 18. maj 2009 (VA 2009 01568). Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har indgivet en protest mod denne varemærkeansøgning med henvisning til, at mærket ikke har det fornødne særpræg, og at indarbejdelse ikke er dokumenteret. Patent- og Varemærkestyrelsen har efter det oplyste endnu ikke taget stilling hertil.

Som følge af den ovennævnte indsigelse mod indklagedes varemærkere registrering af ordmærket "GirlSmart" (VR 2009 00820) skal Patent- og Varemærkestyrelsen tage stilling til, om klageren forud for det tidspunkt, hvor indklagede indgav ansøgning om registrering af ordmærket "GirlSmart" som varemærke, har stiftet en kendetegnssret til ordmærket "SmartGirl" ved indarbejdelse, og om en sådan kendetegnssret i givet fald er til hinder for indklagedes registrering af ordmærket "GirlSmart" som varemærke.

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet, at udfaldet af denne indsigelsessag kan have afgørende betydning for nævnets stillingtagen til klagerens påstand i nærværende sag vedrørende domænenavnet "girlsmart.dk". Da Patent- og Varemærkestyrelsen i denne indsigelsessag skal tage stilling til forhold, som styrelsen ikke har taget stilling til i forbindelse med den foreløbige registrering af varemærket "GirlSmart", finder nævnet endvidere, at en stillingtagen til den rejste indsigelse mest hensigtsmæssigt først bør foretages af Patent- og Varemærkestyrelsen.

På denne baggrund har klagenævnet besluttet indtil videre at udsætte afgørelsen af den del af sagen, der vedrører klagerens påstand angående domænenavnet "girlsmart.dk" på Patent- og Varemærkestyrelsens stillingtagen til den ovennævnte indsigelse mod dansk varemærkere registrering VR 2009 00820 ("GirlSmart").

Domænenavnet "kidssmart.dk"

Indklagede har registreret domænenavnet "kidssmart.dk" den 7. oktober 2008, og indklagede har efter det oplyste endnu ikke gjort brug af dette domænenavn.

Klageren er indehaver af dansk varemærkere registrering VR 2009 03263, hvorved ordmærket "SmartKids" på baggrund af indarbejdelse er registreret for følgende tjenesteydelser i klasse 35:

"Detailhandel med tøj og andre beklædningsgenstande via webside på Internettet; samling af et udvalg af tøj og andre beklædningsgenstande med det formål at give kunder mulighed for på en nem måde at kunne overskue og indkøbe disse varer."

Varemærket er registreret på grundlag af en ansøgning indgivet den 18. maj 2009 (VA 2009 01565).

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ved Retten i Århus' dom af 12. august 2009 er blevet dømt til at overdrage domænenavnet "smartkids.dk" til Helle Lysdahl og til at ophøre med enhver erhvervsmæssig brug af navnet "Smartkids". Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at Smartkidz v/Helle Lysdahl bl.a. med henvisning til denne dom har indgivet en protest mod klagerens ovennævnte varemærkeansøgning VA 2009 01565 og en indsigelse mod VR 2009 03263 vedrørende ordmærket "SmartKids", og at Patent- og Varemærkestyrelsen endnu ikke har taget stilling hertil.

Klageren har oplyst, at den nævnte dom fra Retten i Århus er anket, og at ankesagen fortsat verserer.

Klagenævnet finder, at udfaldet af såvel den nævnte ankesag som en stillingtagen til den indgivne indsigelse kan få afgørende betydning for nævnets stillingtagen til klagerens påstand i nærværende

sag vedrørende domænenavnet "kidssmart.dk". Da den indgivne indsigelse giver Patent- og Varemærkestyrelsen anledning til at tage stilling til forhold, som styrelsen ikke har taget stilling til i forbindelse med den foreløbige registrering af varemærket "SmartKids", finder nævnet endvidere, at en stillingtagen hertil mest hensigtsmæssigt først bør foretages af Patent- og Varemærkestyrelsen.

På denne baggrund har klagenævnet besluttet indtil videre at udsætte afgørelsen af den del af sagen, der vedrører klagerens påstand angående domænenavnet "kidssmart.dk" på, at den nævnte ankesag afsluttes og på Patent- og Varemærkestyrelsens stillingtagen til den ovennævnte indsigelse.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Smartguy A/S, medhold i, at det af indklagede, JM Supplies v/Jan Mikkelsen, registrerede domænenavn "babysmart.dk" skal overdrages til klager.

Klagenævnets stillingtagen til klagerens påstand vedrørende domænenavnet "girlsmart.dk" udsættes indtil videre på Patent- og Varemærkestyrelsens stillingtagen til den indsigelse, som klageren har rejst mod dansk varemærkere registrering VR 2009 00820 ("GirlSmart").

Klagenævnets stillingtagen til klagerens påstand vedrørende domænenavnet "kidssmart.dk" udsættes indtil videre på Patent- og Varemærkestyrelsens stillingtagen til den indsigelse, der er indgivet mod dansk varemærkere registrering VR 2009 03263 og på, at ankesagen mellem klageren og Helle Lysdahl afsluttes.

Dato: 11. december 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo