

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 1499

## Klager:

Michael Theil  
Bajstrup Nyvej 11  
6360 Tinglev

v/Eva Aaen Skovbo, PATRADE A/S

## Indklagede:

Johansson Och Surbevski Data AB  
Högsbyvägen 3  
352 50 Växjö  
Sverige

## Parternes påstande:

### Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nordicink.dk” til klageren, subsidiært at slette registreringen af domænenavnet.

### Indklagedes påstand

Frifindelse.

## Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 7. marts 2008 med 4 bilag (1-4), svarskrift af 27. marts 2008 med 3 bilag (A-C), replik af 14. april 2008 og duplik af 30. april 2008.

## Registreringsdato:

Domænenavnet ”nordicink.dk” er registreret den 28. september 2007.

## Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst følgende:

*”Klager er indehaver af domænenavnet [www.nordic-ink.dk](http://www.nordic-ink.dk), fra hvilken hjemmeside klager driver on-line salg af blækpatroner og andre dertil hørende produkter. Klager har registreret denne hjemmeside den 13.09.2006, jf. bilag 1. Klager har ikke registreret sit varemærke Nordic-Ink, men har taget det i brug i efteråret 2005, jf. fx vedlagte tilbud fra Printspeed, Klager har endvidere foretaget intensiv reklamering med sit varemærke, fx ved reklamer på biler, visitkort til skoler, virksomheder og kommuner, udlevering af kuglepenne til en bred skare af befolkningen, køb af bannerreklamer på [www.QXL.dk](http://www.QXL.dk), [www.dba.dk](http://www.dba.dk), [www.guloggratis.dk](http://www.guloggratis.dk), [www.justeat.dk](http://www.justeat.dk) og [www.kyedcovers.dk](http://www.kyedcovers.dk). Som det fremgår af hjemmesiden, har der været 806.974 hits pr d.d.*

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Indklagede, der er en svensk virksomhed og konkurrent til klager, har registreret domænenavnet [www.nordicink.dk](http://www.nordicink.dk) den 28. september 2007, jf. bilag 2. Ved indtastning af dette domænenavn blev forbrugeren ledt umiddelbart hen til indklagedes virksomheds hjemmeside [www.print-it.se](http://www.print-it.se). Nu ledes man umiddelbart hen til [www.nordicink.se](http://www.nordicink.se). Efter min henvendelse til indklagede af den 24. januar 2008, jf. vedlagte bilag 3, har indklagede ændret sin opsætning således, at man fra [www.print-it.se](http://www.print-it.se) nu umiddelbart ledes hen til [www.nordicink.se](http://www.nordicink.se).

Det skal til sagen oplyses, at indklagede er indehaver af varemærket Nordiclnk, der er registreret i 2007, jf. bilag 4. Varemærket er alene registreret i Sverige.”

Sekretariatet har ved opslag på klagers hjemmeside [www.nordic-ink.dk](http://www.nordic-ink.dk) den 18. december 2008 taget følgende kopi:

The screenshot shows the website [www.nordic-ink.dk](http://www.nordic-ink.dk) in a Windows Internet Explorer browser window. The page layout includes a blue header with the company logo and navigation links. The main content area features a 'Velkommen til Nordic-Ink' message, a list of product categories, a 'Top sælgere' section, a 'Betalingsskort' section with logos for DKB, BG, Danske, and Nordeo, and a 'Super tilbud' section with three featured products: Canon CL18-Y, Canon CL18-BK, and Canon Pixma IP4500.

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Indklagede har oplyst følgende:

*”Johansson och Surbevski Data AB are the registrant for the domain nordicink.dk and our business concept is to sell toner and ink cartridges on the web. We have been doing this since 1998.*

*We registered the domain for our purpose to expand our business to the Nordic countries. We have so far been selling our products in Sweden and we are now in process to expand to other countries.*

*Nordiclnk is a registered trademark in Sweden.*

*We asked our suppliers in Asia to start manufacturing branded Nordiclnk packaging in April 2006 (mail correspondence is supplied as appendix A). The toner and ink cartridges that we sell have packages branded specially for us and the name Nordiclnk is printed on them (image supplied as appendix B). Nordiclnk is a very well know brand I Sweden and the biggest Swedish business newspaper Dagens Industri has published an article about us (<http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?menusection=Dinapengar;DinapenRarNyheter&ArticleID=2008%5C02%5C24%5C17995&o=sp3&smallscreen=0&>)*

*The domain name nordicink.dk was registered in December 2006 and not in late 2007 as the complainant wrongfully states. The domain was activated in 2007, not registered, as we already have*

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

*pointed out to the complainant. We have been the possessors of the domain nordicink.dk since November 2006, mail correspondence from the registrar Loopia is supplied as appendix C.*

*The domain name Nordicink.dk has so far been redirecting traffic to Nordicink.se since the translation from Swedish to Danish is not complete. Danish costumers can already shop on our Swedish site but the text is in Swedish but all other functionality is in place e.g. EU costumers.*

*We intend to have the translation completed in the next months and then launch our Danish site.*

*The domain was registered as a natural step for our expansion. Since we already had the Swedish domain and a Swedish trademark the registration of nordicink.dk was an obvious step. The name it self (Nordicink) states that we intend to expand to the Nordic countries.”*

På klagenævnets forespørgsel har indklagede oplyst, at man har registreret følgende domænenavne:

*”Nordicink.se, Nordicink.co.uk, Nordicink.dk, Nordicink.nu, Nordicink.eu, Nordicink.org, Nordicink.biz, Nordicink.net, Nordicink.fi, Nordicink.no, Nordicink.se, Nordicink.net, Nordikink.com, Nordikink.se”*

Ved opslag i diverse whois databaser har sekretariatet ved stikprøve kunnet konstatere, at indklagede står som registrant af domænenavnene ”nordicink.eu”, registreret den 8. december 2006, ”nordicink.se”, registreret den 29. november 2006, ”nordicink.org”, registreret den 27. marts 2008, og ”nordicink.net”, registreret den 27. marts 2008.

Indklagede har yderligere oplyst følgende

*”We question why the complainant didn't register the domain nordicink.dk at the same time as he registered nordic-ink.dk since the domain as the complainant states was available. How come he started the process to get the domain after we had launched the new brand in Sweden? If he registered nordic-ink.dk 13.09.2006 and we registered nordicink.dk in 08.12.2006 there should have been plenty of time to apply for nordicink.dk as well, but he didn't. Why should we suffer for his decision not to register the domains he now wants?*

[...]

*The trademark Nordicink was as the complainant says registered in 2007 but the first application was submitted in late 2006. The application process takes time and the application didn't get approved until 2007.*

*The brand Nordicink was chosen as the old domain www.print-it.nu wasn't a choice for the expansion in the Nordic market. Print-it.nu started selling toner and ink cartridges in 1998.*

*Nordicink is as we stated a well known brand in Sweden and in our Nordic neighbours. We have customers from Norway, Finland, Denmark, Germany and others. The company's turn over was in 2007,15 million SEK and we have 50 000 unique customers. This should show that we are a serious company and that we are serious in our intensions to expand to our Nordic neighbours.*

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

*We have specially branded packages with the Nordiclkn logo and we have spent a lot of money on branding and advertising material for our launch in Denmark, Norway and Finland.*

*The complainant specifies that he had have had 806.974 hits on his domain. This figure is totally misleading. The hits counter counts up every time a page is visited and not unique visitors. If you just reload the page then the counter counts up or if you visit 10 pages the counter goes up 10 hits. Is this figure really relevant as this counter is very easy to manipulate and it doesn't say anything about how well known the site is.*

*If you should decide that this figure is relevant then you should take part of our numbers. According to Google Analytics, that is a well known application for counting traffic, our site has approx. 200 000 hits per month and 15 000 unique visitors.”*

Klageren har i replikken anført følgende:

*”The domain www.nordicink.dk was redirecting to the website www.print-it.nu until this coniplaint was filed. The opponent was conducting a business under the name: "Print.it", and in order to get a hold of the applicants customers, the opponent registered the domain www.nordicink.dk, The oppo-nent filed in 2007 for a Swedish tråde mark registration as well.*

*The opponents wish to expand in the Nordic countries does not give the opponent the right to inter-fere with the applicant Danish domain www.nordic-ink.dk The applicant is not obligated to register every domain "around" his domain in order to preserve the rights to the www.nordic-ink. dk do-main in Denmark.”*

Indklagede har i duplikken anført følgende:

*”Johansson och Surbevskf Data AB has now received a Danish trademark for the name Nordiclkn (reg nr: VR 2008 01493), We applied for a Danish trademark as a step in our ambition to expand to the Nordic counties. The Danish Trademark and Patent Office hasn't found any opposition for the trademark.*

[...]

*We still maintain that the domain nordicink.dk was registered in November 2006 and activated in 2007. The domain was registered by our supplier Loopia, This can easily be checked by The Board of Complaints.*

*The domain nordicink.dk was redirecting traffic to print-it.nu because our new site with our new profile (Nordiclkn) wasn't completed until January 2008. This wasn't an attempt to try to "steal" customers from Nordic-ink.dk. We didn't even now that the domain Nordic-ink.dk existed until we where contacted by the complainant.”*

DK Hostmaster har på klagenævnets forespørgsel oplyst, at domænenavnet ”nordicink.dk” blev registeret første gang den 8. december 2006 til:

Js Data AB  
Arabygatan 53

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

352 46 Växjö  
Sweden

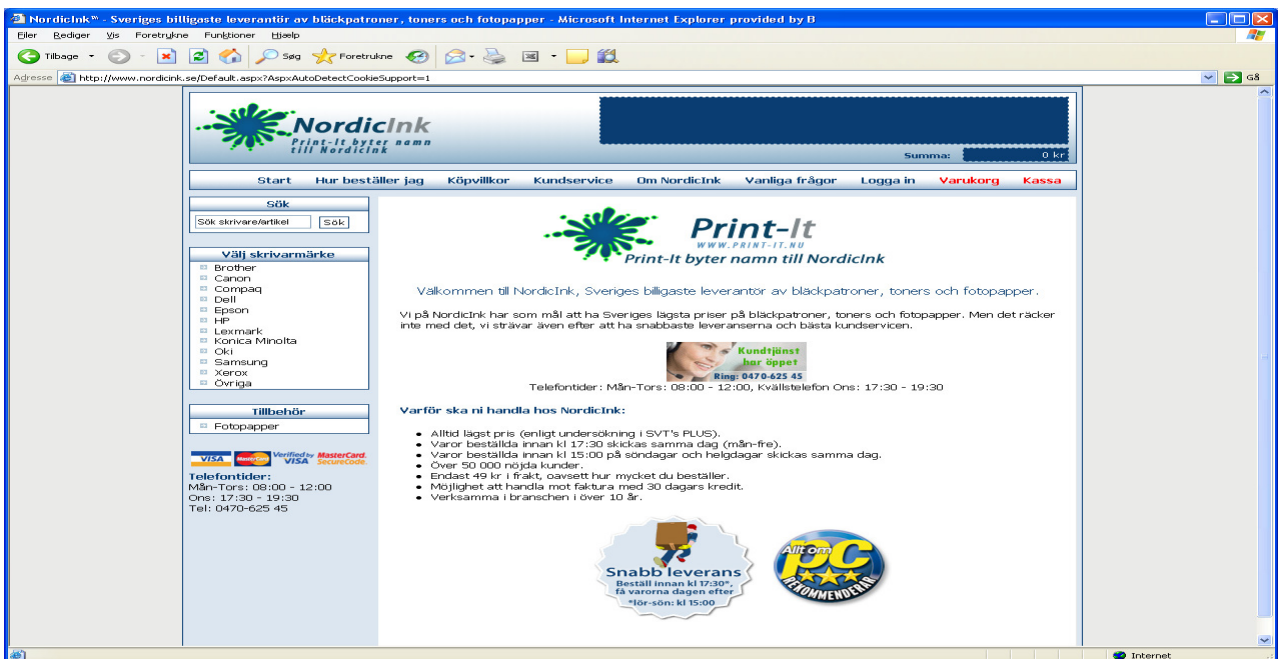
Domænenavnet blev slettet den 12. marts 2007 på grund af manglende aktivering af domænenavnet. Derefter blev det registreret af indklagede.

Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens database kunnet konstatere, at indklagede i henhold til en ansøgning indgivet 7. februar 2008 har fået følgende figurmærker registreret:



Registreringsproceduren blev afsluttet den 7. juli 2008, og varemærket er registreret i følgende klasser: 2 (fyldte blækpatroner og lasertonere til printere) og 16 (fotopapir til printere). Der er ikke registreret indsigelser mod registreringen.

Sekretariatet har ved opslag den 28. marts 2008 på domænenavnet "nordicink.dk" kunnet konstatere, at der blev viderestillet til hjemmesiden under domænenavnet "nordicink.se", hvor sekretariatet har taget følgende kopi:



Der er ikke set ændringer i brugen, mens klagesagen har verseret.

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

**Parternes anbringender kan sammenfattes således:**

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

### Klageren har gjort gældende.

- at klageren i kraft af ibrugtagning har opnået ret til varemærket ”Nordic Ink”, og at dette varemærke er indarbejdet i markedet,
- at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet ”nordicink.dk” krænker klagers varemærke, ”Nordic Ink”,
- at det ikke har betydning, at indklagede i Sverige har registreret ”Nordic Ink” som varemærke, da denne retsbeskyttelse alene er gældende i Sverige og dermed ikke kan påberåbes i Danmark,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nordicink.dk” er sket med henblik på at lukrere på klagers domænenavn ”nordic-ink.dk” og dermed udgør et forsøg på at fratage klager markedsandele, og
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nordicink.dk” dermed tillige er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12.

### Indklagede har gjort gældende.

- at indklagede har registreret varemærket ”Nordicink” i Danmark, og at der ikke i den forbindelse er fremkommet indsigelser,
- at domænenavnet ”nordicink.dk” er registreret med henblik på at udbyde indklagedes produkter i Danmark, og
- at klageren ikke har nogen former for registrerede kendetegnsrettigheder til betegnelsen ”Nordic-ink”.

### **Nævnets bemærkninger:**

Navnet ”Nordic Ink” består af to ord som både enkeltvis og sammensat er af beskrivende karakter og således mangler varemærkeretlig særpræg. Vil klageren påberåbe sig at have opnået varemærkeret til betegnelsen ”nordic ink”, må klageren derfor godtgøre at have brugt betegnelsen på en sådan måde, at den er blevet et individualiseringsmiddel for netop klagerens virksomhed.

Det fremgår af klagerens hjemmeside, at hjemmesiden har haft godt 1.5 mio hits siden 2006, men udover disse oplysninger har klageren ikke fremlagt dokumentation for, i hvilket omfang og på hvilken måde klager har gjort brug af betegnelsen ”Nordic Ink”. Indklagede anvendte i den samme periode betegnelsen ”nordicink” som domænenavn inden for andre top level domæner, og det kan ikke afvises, at en del af den trafik, som der har været på klagerens hjemmeside, har været tiltænkt indklagede. Klagenævnet finder det derfor ikke godtgjort, at klageren har opnået varemærkeret til betegnelsen ”nordic ink” forud for indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nordicink.dk”, og det kan herefter ikke lægges til grund, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet indebærer en krænkelse af en varemærkeret tilhørende klageren.

Selv om klageren ikke kan få medhold i sine varemærkeretlige indsigelser over for indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nordicink.dk”, skal indklagede dog ved sin registrering og brug af domænenavnet overholde god domænenavnsskik, jf. § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven).

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede blandt andet har registreret en lang række domænenavne indeholdende betegnelsen ”nordicink”, og at flere af disse domænenavne allerede er blevet registreret i slutningen af 2006. Indklagede synes således at have gjort brug af betegnelsen ”Nordicink” gennem en årrække, og der er ikke under sagen fremkommet oplysninger, som giver grundlag for at antage, at denne brug har været foranlediget af et kendskab til klageren eller klagerens brug af

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

domænenavnet ”nordic-ink.dk”. Hertil kommer, at indklagede har fået registreret et figurvaremærke i Danmark indeholdende betegnelsen ”Nordicink”, og at denne registrering ikke er blevet anfægtet af klager.

På denne baggrund, og da der ikke i øvrigt er omstændigheder, som indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nordicink.dk” skulle være retsstridig i forhold til klager, træffer nævnet herefter følgende

### A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Michael Theil, medhold i, at indklagede, Johansson Och Surbevski Data AB, skal overdrage domænenavnet ”nordicink.dk” til klageren.

Dato: 29. december 2008

---

Lene Pagter Kristensen  
(Formand)

Knud Wallberg

Thomas Riis