

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 1526

## **Klager:**

In.tone  
Johannesvej 5  
4600 Køge

## **Indklagede:**

Inez Lowzow  
Nannasvej 16.  
3370 Melby

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”ultratone.dk” til klageren.

### Indklagedes påstand

Frifindelse.

## **Dokumenter:**

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. juni 2008 med 5 bilag (1-5), svarskrift af 9. juli 2008 med 5 bilag (A-E), replik af 19. august 2008 og duplik af 23. august 2008 med 2 bilag (F og G).

## **Registreringsdato:**

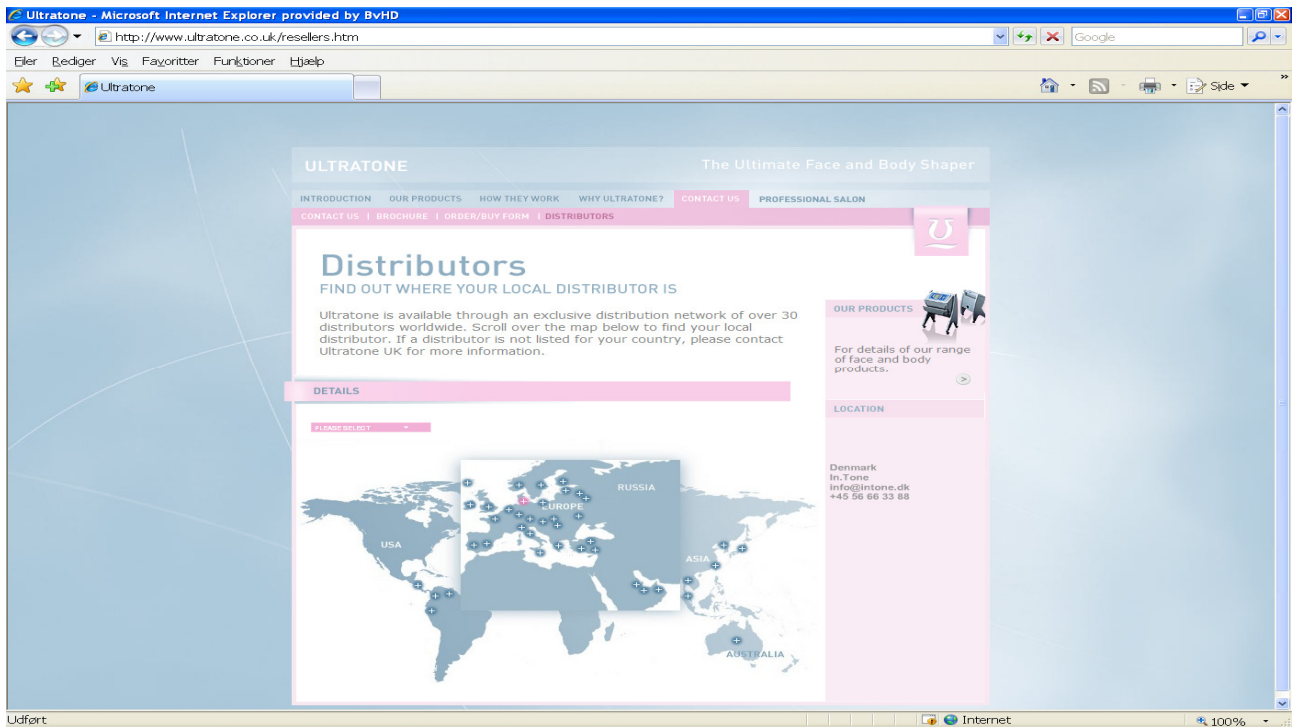
Domænenavnet ”ultratone.dk” er registreret den 10. maj 2006.

## **Sagsfremstilling:**

Klageren har oplyst at have været eksklusiv distributør i Danmark for den engelske virksomhed ”Ultratone” siden 2005, og at det af eneforandleraftalen med Ultratone fremgår, at kendetegnet ”Ultratone” skal ”brandes” i Danmark.

Klageren har som bilag 3 fremlagt en udskrift fra følgende hjemmeside, som sekretariatet har kopieret den 13. december 2008:

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE



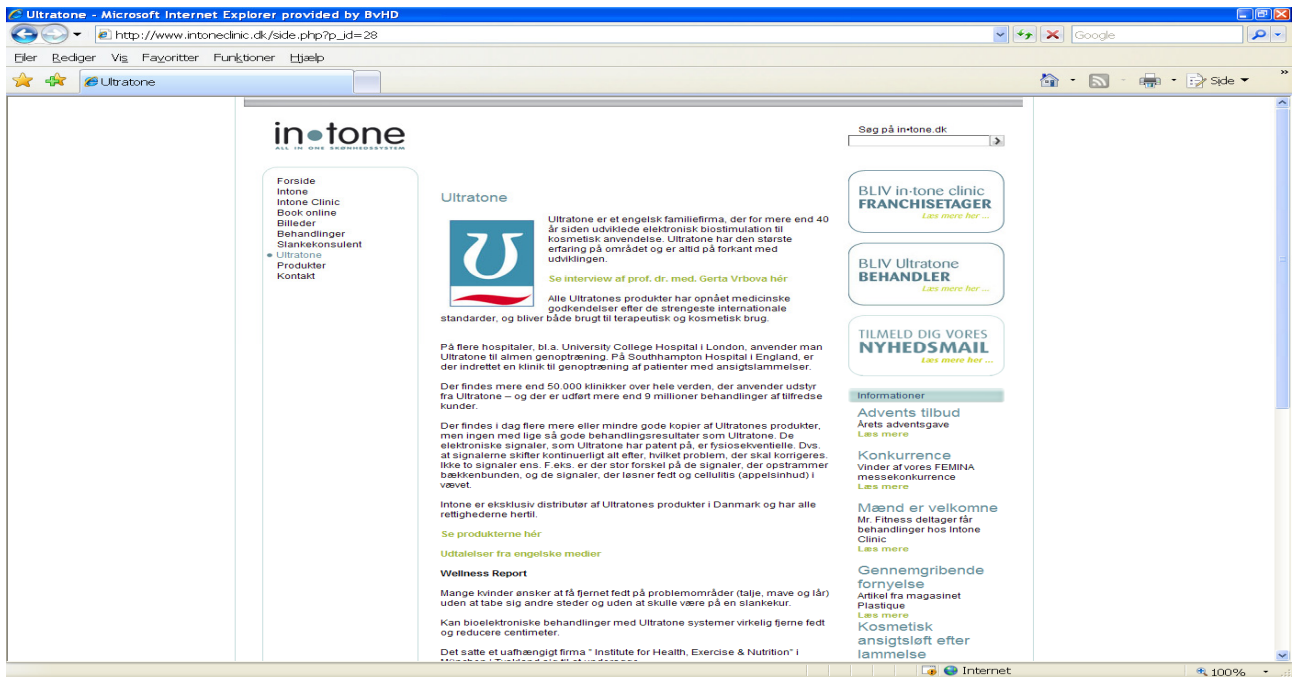
Som bilag 5 er fremlagt et brev af 5. maj 2008 fra "Ultratone Scientific Instruments Ltd."/"C-Scope International Ltd", hvori det oplyses, at klageren er den eneste, der har licens til at bruge varemærket "Ultratone", og bekræftes, at klageren har fuldmagt til registrere domænenavnet "ultratone.dk".

Klageren har videre oplyst følgende:

*"Ultratone produkterne indgår som behandlingsapparatur i en franchisekæde In.tone Clinic www.intoneclinic.dk, og forhandles også som enkelt salg, hvor disse kunder skal markedsføre deres behandlinger med Ultratone og Ultratone-logo."*

Klageren har som bilag 2 fremlagt en udskrift fra sin hjemmeside vedrørende Ultratone. Sekretariatet har taget følgende kopi af den pågældende hjemmeside:

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE



Klageren har oplyst, at det er vigtigt for markedsføringen af Ultratones produkter, at der oprettes en hjemmeside, hvorpå der kan orienteres om behandlinger og adresser på klinikkerne, der har erhvervet Ultratoneapparaturer, og at brugen af domænenavnet "ultratone.dk" for en sådan hjemmeside naturligt vil øge salget af Ultratone-produkterne.

Klageren har oplyst, at indklagede ikke har gjort brug af domænenavnet "ultratone.dk", og har som bilag 4 fremlagt udskrift af 4. april 2008 fra hjemmesiden under domænenavnet "ultratone.dk", hvorefter fremgår, at siden kun indeholder en reklame for domænehosten.

Klageren har oplyst, at man har anmodet indklagede om at overdrage "ultratone.dk" til klageren, og at indklagede i denne forbindelse stillede flere krav om, hvordan klageren skulle anvende domænenavnet. Da klageren ikke kunne acceptere disse krav, har klageren valgt at indbringe sagen for klagenævnet.

Indklagede har i svarkriftet og duplikken bl.a. anført følgende:

*"Indklagede er indehaver af Bodyform health & beauty.*

*Virksomheden har cvr nr. 28214979 og er registreret med branchekode 960220 - Skønheds- og Hudpleje - varemærke klasse 44*

*Indklagede har startet virksomheden i maj 2004 i Frederiksværk og har siden udvidet med en klinik i Hørsholm i 2005.*

*Bodyform er en af landets førende klinikker inden for behandling af opstramning af hud. Bodyform er samtidig en af de klinikker i Europa, som tilbyder kunderne det største udvalg af forskellige behandlingstyper indenfor alternativ hudbehandling - steppet før kirurgi.*

*Klager solgte i foråret 2006 en maskine til opstramning af hud til indklagede. Klager markedsførte og solgte på daværende tidspunkt maskinen under navnet Futura Pro.*

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

*Klager henviser til, at retten til mærket UltraTone tilhører et engelsk firma som klager repræsenterer. Registrering af mærket er foretaget i klasse 10 (bilag B)*

*Klager startede i samme periode en franchisekæde. Klager markedsfører sin forretningskæde under navnet "In-Tone" som tilbyder opstrammende hudbehandlinger.*

*Klager har i januar 2008 foreslået klager, at indklagede afleverer sine rettigheder til klager, med henblik på at klager kan starte en kommerciel udnyttelse af rettigheden. (Bilag C) Indklagede anså In-Tone konceptet for værende for smalt og afslog derfor klagers tilbud.*

*Indklagede har aktivt gjort brug af nettet til at hente sidste nye informationer indenfor sin branche, under denne søgen blev indklagede opmærksom på at den maskine der var investeret i blev markedsført under navnet UltraTone i udlandet, set i lyset af at klinikken har mange udenlandske kunder fandt indklagede det naturligt at bruge navnet UltraTone.*

*Indklagede konstaterede via diverse domaine registreringer at navnet på dette tidspunkt ikke var taget i brug, registrerede derfor i god tro domænet.*

*Indklagede har siden anskaffelsen af maskinen anvendt navnet UltraTone og linket domænet til [www.bodyform.dk](http://www.bodyform.dk), alene afbrudt i 2 perioder, hvor indklagede skiftede serverudbyder. Indklagedes kunder finder hovedsageligt klinikken via [www.bodyform.dk](http://www.bodyform.dk), hvorfor retten til at anvende domainet er værdifuldt for indklagede.*

*Indklagede har ikke foretaget registreringen med videresalg for øje og muligheden for videresalg har alene været på tale i forbindelse med klagers pludselige interesse for at erhverve domænet.*

*Indklagede var ved registreringen ikke klar over, at andre kunne være interesseret i navnet, idet maskinen blev markedsført og solgt under navnet FuturaPro og andre klinikker i DK udelukkende henvender sig til danskere..*

*Indklagede har p.t. registreret ca. 30 domænenavne som alle anvendes på samme måde som det omhandlede domæne. Indklagede anvender alle sine registrerede domæner ensartet og anvendelsen betragtes som en meget væsentlig del af markedsføringen af [www.Bodyform.dk](http://www.Bodyform.dk).*

*Indklagede har tilbudt klager at overtage domænet på særdeles favorable vilkår. Da klager ikke har accepteret vilkårene er det fremsatte tilbud bortfaldet. (Bilag D)*

[...]

*Det bemærkes at det af vedlagte korrespondance tydeligt fremgår, at indklagede var villig til at overdrage rettigheden til domænet, hvis indklagede kunne sikres at klager alene ville anvende retten til domænet til fordel for alle de klinikker der anvender UltraTone maskinerne, og ikke kun til fordel for de In-Tone klinikker klager selv har økonomisk interesse i.*

*Den måde sagen har udviklet sig på, tyder på, at klager uretmæssigt forsøger at overtage retten til navnet set i lyset af den hidtidige markedsføring der her været for køber af FuturaPro/UltraTone contra klagers egen interessekæde In-Tone.*

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

[...]

*Det bestrides, at klager har ene forhandling af maskinen UltraTone i Danmark, idet danske klinikker kan erhverve maskinen hos andre forhandlere af UltraTone. Se evt. <http://www.n-s-t.com/default.asp?Action=Details&Item=210>*

*Det bestrides at domænenavnet Ultratone.dk er registreret af UltraTone i England eller af In-tone.*

*Det bestrides at domænenavnet aldrig er aktiveret og dokumentation er vedlagt og frem lægges, som vedhæftede bilag.”*

Indklagedes bilag B er et skærmprent fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside vedrørende ordmærket ”ULTRATONE”. Det fremgår heraf, at ordmærket er registreret af C-Scope International Limited, og at mærket er registreret den 15. februar 1991 i klasse 10. Mærket er fornyet til den 15. februar 2011. Ved opslag på styrelsens hjemmeside, har sekretariatet kunnet konstatere, at mærket er registreret med følgende varefortegnelse ”10: herunder apparater til elektronisk muskelstimulering, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil”.

Indklagede har som bilag C og D fremlagt en korrespondance mellem parterne vedrørende blandt andet domænenavnet ”ultratone.dk”. I denne korrespondance anfører indklagede ved e-mail af 24. marts 2008 følgende:

*”Jeg har igennem de år jeg har haft maskinen haft lidt svært ved at sluge den måde hvorpå du har markedsført InTone – og helt har ladet os andre i stikken, så kan det her være en løsning på det vil det da glæde mig meget.*

*Det er et ufravigeligt krav at domainet, ”kun” vil blive brugt til markedsføring af UltraTone – FuturaPro, og herunder selvfølgelig Bodyform health & beauty samt de andre klinikker der ligger udenfor InTone konceptet.”*

Sekretariatet har ved opslag den 13. december 2008 på indklagedes hjemmeside, [www.bodyform.dk](http://www.bodyform.dk), taget følgende kopi:

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Sekretariatet har ved opslag den 24. juni 2008 på domænenavnet "ultratone.dk" kunnet konstatere, at domænenavnet ikke blev anvendt aktivt for en hjemmeside.

Ved opslag 13. december 2008 blev domænenavnet anvendt aktivt for følgende hjemmeside:



Ved aktivering af teksten "Resolution seven Resolution 7 - R7" fremkommer følgende hjemmeside:

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE



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

## Parternes anbringender kan sammenfattes således:

### Klageren har gjort gældende,

- at indklagede er berettiget til at anvende varemærket "Ultratone" i sin markedsføring, men at indklagede ikke er berettiget til at registrere og anvende domænenavnet "ultratone.dk".

### Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede har registreret domænenavnet "ultratone.dk" i god tro,
- at varemærket "Ultratone" ikke har været registreret i klasse 44, og at det ikke har været taget i brug inden for denne vareklasse, da indklagede registrerede domænenavnet "ultratone.dk",
- at det bør dokumenteres, hvorledes indehaveren af rettighederne til varemærket "Ultratone" er blevet gjort bekendt med, at indklagede har tilbudt at afstå domænenavnet "ultratone.dk" og betingelserne herfor,
- at indklagede som en af første skønhedssaloner i Danmark har erhvervet en maskine med navnet FuturaPro og har gennemgået den krævede oplæring i maskinen, og som den første i Danmark har markedsført maskinen som FuturaPro/UltraTone, og at varemærkeindehaveren dermed ikke har mulighed for at forbyde indklagede i at anvende navnet Ultratone i overensstemmelse med klagerens påstand,
- at indklagede i henhold til varemærkelovens § 5, stk. 2 og 3, er berettiget til at registrere og gøre brug af domænenavnet "ultratone.dk" som en del af beskrivelsen af den ydelse, som indklagede leverer ved anvendelse af den maskine, som indklagede har købt,
- at indklagede endvidere i overensstemmelse med varemærkelovens § 6 er berettiget til at gøre brug af varemærket "Ultratone" for varer, som er markedsført inden for EU med varemærkeindehaverens samtykke, og

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

- at klageren ikke er indehaver af varemærkerettighederne til betegnelsen ”Ultratone”, men derimod er konkurrent til indklagede, og at klageren med klagen forsøger at opnå en fordel ved at anvende en rettighed, som indklagede allerede er retmæssig indehaver af.

### Nævnets bemærkninger:

C-Scope International Limited har registreret ordmærket ”ULTRATONE” som varemærke i Danmark. C-Scope International Limited og den, som C-Scope International Limited bemyndiger hertil, kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for tilsvarende varer eller tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, som er affattet således:

”§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet,
2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.”

Indklagede benytter i sin virksomhed bl.a. maskiner, der er produceret af C-Scope International Limited under varemærket ”ULTRATONE”, og kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i C-Scope International Limiteds varemærkeret, som følger af varemærkelovens §§ 5 og 6. Disse bestemmelser er bl.a. sålydende:

”§ 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af

....

- 2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller
- 3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

§ 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.”

Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved bl.a. præmis 51 og 52 i EF-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik) og SØ- og Handelsrettens dom af 18. august 2000 i sag V 49/99 (Ugeskrift for Retsvæsen 2000.2300S) om varemærket Rolex.



## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Da domænenavnet "ultratone.dk" er identisk med C-Scope International Limiteds varemærke, vil indklagedes brug af dette domænenavn i forbindelse med udbud af ydelser under brug af C-Scope International Limiteds produkter være egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter autorisation fra C-Scope International Limited. Efter det oplyste har hverken C-Scope International Limited eller andre, som C-Scope International Limited har givet bemyndigelse hertil, givet indklagede en sådan autorisation.

Indklagede synes endvidere at anvende domænenavnet "ultratone.dk" til at udbyde ydelser præsteret ved brug af produkter, som er konkurrerende med C-Scope International Limiteds produkter, hvilket indebærer en klar krænkelse af C-Scope International Limiteds varemærkerettigheder.

Indklagedes brug af domænenavnet "ultratone.dk" udgør således en overtrædelse af varemærkelovens § 4.

Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "ultratone.dk" er uberettiget, og det samme gælder indklagedes nægtelse af vederlagsfrit at overføre registreringen af domænenavnet til klageren, idet klageren ifølge varemærkeindehaverens erklæring af 9. maj 2008 har dennes tilladelse til at bruge varemærket "ultratone" som domænenavn.

Nævnet træffer herefter følgende

### **A F G Ø R E L S E:**

Indklagede, Inez Lowzow, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet "ultratone.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen skal overføres til klageren, In.tone på vegne af C-Scope International Limited. Overførelsen skal ske 4 uger fra nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 29. december 2008

---

Lene Pagter Kristensen  
(Formand)

Knud Wallberg

Thomas Riis