

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 1599

## Klager:

Street-Surff ApS  
Långebergavangen 85  
S-256 69 Helsingborg  
Sverige

c/o adresse i Danmark:

Aaen og Co  
Kongevejen 3  
Postboks 42  
3000 Helsingør

v/advokat Jesper Nørgaard

## Indklagede:

Trendto ApS  
Hjembækvej 12  
8500 Grenaa

## Parternes påstande:

### Klagerens påstand

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

### Indklagedes påstand

Frifindelse.

## Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. juli 2008 med 7 bilag (1-7), svarskrift af 17. august 2008 med 8 bilag (A-H), replik af 2. september 2008 med 1 bilag (8) og duplik af 16. september 2008 med 3 bilag (I-K).

## Registreringsdato:

Domænenavnet ”waveboards.dk” er registreret den 4. oktober 2007.

## Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst følgende:

*”Street-Surff ApS blev stiftet i Danmark i 2006 og forhandler street-surfing boards af mærkerne ”The Wave” og ”The Wave Ripple”, bl.a. via hjemmesiden med det registrerede domænenavn street-*

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

*surfing.com. Klager er dansk eneforhandler af "The Wave" for den amerikanske virksomhed Street-surfing LLC, som producerer og leverer nævnte boards i såvel USA og Brasilien samt hovedparten af Europa. Street-Surff ApS er eneberettiget til at distribuere nævnte board i Skandinavien og Tyskland. Street-Surff ApS indgiver således klage som eneforhandler/distributør.*

*"The Wave" er en type skateboard, som ved hjælp af blot to omdrejelige hjul samt to plader til fødderne på en fleksibel, fjederlignende stang ("torsion bar") muliggør fremdrift ved en S-lignende bevægelse, uden at man behøver at røre jorden. Street-surfing blev oprindeligt opfundet i Californien, USA, og navnet kommer sig af den bølgende bevægelse som minder om egentlig surfing.*

*Opfindelsen bag "The Wave" er patentretligt beskyttet, jf. bilag 1*

*Street-surfing boardet "The Wave" er en registreret varemærkeret i form af et ordmærke, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. Varemærket har prioritet, jf. varemærkelovens § 7. "The Wave" adskiller Street-surfing LLC's internationalt kendte varer fra andre virksomheders, og dermed Street-Surff ApS' varesortiment fra andre forhandleres. Retten er stiftet ved en international registrering, og har jf. Varemærkelovens § 51 samme gyldighed som hvis mærket var stiftet her i landet. Vedlagt fremsende kopi af den internationale registrering jf. bilag 2. Vedlagt fremsendes endvidere dokumentation for klagers tilstedeværelse på markedet fra den 30. november 2006, hvorved omverdenen har fået kendskab til varemærket, jf. bilag 3.*

*Indklagede Trendto ApS, tidligere Reva I/S påbegyndte i 2007 salg af det såkaldte "Waveboard", blandt andet fra hjemmesiden [www.waveboards.dk](http://www.waveboards.dk), jf. bilag 4. Produktet var efter klagers opfattelse identisk med "The Wave" for så vidt angår det væsentlige element i opfindelsen, nemlig omdrejningspunktet mellem de to flader hvorpå man placerer fødderne, samt placeringen og udformningen af de omdrejelige hjul. Klager rettede ved flere lejligheder henvendelse til indklagede, med det formål at få indklagede til at stoppe salget af det patent- og varemærkekrænkende produkt samt at lukke hjemmesiden [www.waveboards.dk](http://www.waveboards.dk), som efter klagers opfattelse udgjorde og stadig udgør en krænkelse af klagers varemærkeret, jf. bilag 5*

*Indklagede har accepteret at ophøre med produktion og salg af det såkaldte "Waveboard" og er samtidig påbegyndt salg af "The Wave" på vegne af klager.*

*Klager har i denne forbindelse givet indklagede påbud om at ophøre salg af "The Wave" fra hjemmesiden [www.waveboards.dk](http://www.waveboards.dk). Indklagede er imidlertid fortsat med at forhandle "The Wave" over nævnte hjemmeside, jf. bilag 6."*

*Klagerens bilag 2 er en udskrift fra OHIM's hjemmeside vedrørende ordmærket "THE WAVE", som er registreret den 31. januar 2008 med ansøgningsdato den 12. marts 2007. Varemærket er registreret af STREET SURFING LLC i klasserne 9 (eyewear; sunglasses; protective helmets), 25 (clothing, footwear, headgear) og 28 (wheeled skateboard-like device; knee pads; elbow pads; wrist guards).*

*Bilag 3 indeholder tre annoncer og to avisartikler, hvoraf den ene er bragt den 28. november 2007 i "Sorø Avis". Af denne artikel fremgår blandt andet følgende:*

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

*”En anden mulighed er et waveboard. Meget lig – men med flere udfordringer end på et skateboard, og børnene holder sig samtidig fra at surfe hen ad stålgelændere og fortovskanter, for det kan man til gengæld ikke på waveboardet.”*

Indklagede har oplyst følgende:

*”Formålet med waveboards.dk er at drive webshop, hvor vi sælger forskellige skate-produkter og waveboards her i blandt: Aliveboard, Speed board, The Ripple, The Wave, beskyttelses udstyr, løbehjul og reservedele. Domænenavnet har ren erhvervsmæssig betydning.*

*Selve de produkter vi sælger har som sådan ikke noget med et ordinært waveboard(surfbræt til vandsport) at gøre, da det som nævnt er streetsport produkter vi sælger, og ikke vand baserede boardtyper så som surfbrædder. Se Bilag F*

*Grunden til at vi valgte navnet "waveboards" er at det er det mest kendte slang navn / (fællesbetegnelse) for fænomenet Streetsurfing, (selvom ordet også dækker alle de typer af surfbrædder der findes) det dækker over alle de forskellige navne(Bladeboard, Vigorboard, Twister board, Rip stick, Essboard, The ripple og The wave), der er på produkter bag bl.a. Slovie co. Ltd's patent (se bilag 1. vedlagt af klager).*

*Ved søgning på Google (se Bilag C) fås ligeledes 14 900 hits på ordet waveboards, og disse dækker over en bred variation af boards.*

*Vi har lige fra vi startede virksomheden haft kontakt med Street Surff ApS idet de forsøgte at få os ud af markedet med henvisning til diverse patenter osv. (Se Bilag A). Enden på dette blev dog, at vi i begyndelsen af februar indledte et samarbejde med Street Surff ApS om at sælge deres produkter fra vores hjemmeside www.waveboards.dk. Ted Douglas Hansen har senere givet udtryk for at han ville købe vores domæne, hvorfor vi fremsatte et tilbud dels om køb og dels om en fastere tilknytning til Street Surff ApS med en fast kontrakt (Se bilag D). Dette resulterede i hverken salg af domæne eller fast kontrakt; men et fortsat samarbejde om salg af alle Streetsurfing's produkter. Som det kan læses har Street Surff ApS ikke været helt klar i deres kurs mht. om de ville satse på forretningssalg eller netsalg. Street Surff ApS har en netshop på domænet <http://dk-shop.streetsurfing.dk>, dette tilgås fra [www.streetsurfinR.com](http://www.streetsurfinR.com). Over for os har Ted D.H. sagt at Street Surff ApS primært ville forhandle deres waveboards via sportskæden Sportigan, og at vi udgjorde et vigtigt supplement og alternativ for dem, der ikke kunne komme i nærheden af en sportsforretning.*

*Klager har givet udtryk for at vores topbanner er i strid med The Wave idet, det skulle ligne dette for meget.*

*Vi vil hertil gøre opmærksom på at banneret er designet af os selv i samarbejde med Topson Ind. i Kina. Billedet forestiller et waveboard af mærket Essboard. Essboard er et waveboard der forhandles af Slovie co. Ltd. ejeren af samme Patent EP 1 511 541 T3, som Klager henviser til i Bilag 1. Essboardet forhandles stadigvæk i Europa se bilag G.*

*Vi har i øvrigt aldrig haft kunder der har været i tvivl om hvem de handlede med. Waveboards.dk ligner jo bestemt heller ikke streetsurfing.com.*

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

*Klager repræsenteret ved advokat Jesper Nørgaard skriver at vi har modtaget påbud om at ophøre med salg af The Wave. Dette har ikke sin rigtighed. Vi har ikke på noget tidspunkt modtaget et sådant påbud fra klager. Vi har på de 6 måneder vi har handlet med Street Surf ApS købt varer hos dem for ca. 400.000 kr., og vi handler fortsat med dem (Se Bilag E)."*

Indklagedes bilag D er en kopi af et brev af 13. marts 2008 fra indklagede til Ted Douglas. I brevet skriver indklagede blandt andet følgende:

*"Vores vurdering med de mange forespørgsler vi har næsten dagligt, er at netsalget vil boome i langt højere grad, end du selv beskrev.*

[...]

*Vi har nu et tilbud til dig :*

- 1. Du kan tage os ind igen med en klar leverandør kontrakt frem til okt.*
- 2. Du kan købe vores domæne for 700.000 kr. kontant her og nu!"*

Klageren har i replikken oplyst, at man fejlagtigt har anført, at man har påbudt indklagede at ophøre med salget af produktet "The Wave", og korrigeret sine oplysninger, idet man har anført, at man flere gange har påbudt indklagede at ophøre med brugen af domænenavnet "waveboards.dk". Klager har i denne forbindelse henvist til klagers breve, der er fremlagt som bilag 5.

Klageren har oplyst, at den generiske betegnelse for de under sagen omhandlede "boards" er "streetsurfing boards", og at dette også er den betegnelse, der oprindeligt er blevet benyttet i USA, hvor de omhandlede "boards" stammer fra. Klager har i denne forbindelse anført, at man ved en søgning i Google vil kunne se, at langt den overvejende del af de hits, der fremkommer, når man søger på "waveboard", henviser til det "board", som klageren er distributør af.

Indklagede har som dokumentation for sine oplysninger om, at betegnelsen "waveboard" anvendes som en generisk betegnelse, fremlagt bilag K, der er et skærmprent fra hjemmesiden [www.skatepro.dk](http://www.skatepro.dk), hvor betegnelsen "waveboard" tilsyneladende anvendes generisk.

Ved søgning på betegnelsen "waveboard" i søgemaskinen "Google" har sekretariatet kunnet konstatere, at der fremkommer ca. 317.000 hits. En gennemgang af de 100 første hits giver indtryk af, at samtlige hits relaterer sig hjemmesider, hvor betegnelsen "waveboard" anvendes som en artsbetegnelse for et særligt "board". En overvejende del af hjemmesiderne indeholder omtale af "The Wave", som klageren er distributør af, som et "waveboard", herunder omtalt som "det originale waveboard".

Sekretariatet har taget følgende kopier af søgeresultatet i Google:

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Google - Google-søgning - Microsoft Internet Explorer provided by BvHD

http://www.google.dk/search?hl=da&q=waveboard&meta=&aq=0&oq=wave

Google

Nettet

**Waveboard** kr 479,20  
www.hmbs.dk Udsalg! -20 % Køb nu

**The Wave**  
www.leg-hobby.dk The Wave streetsurfing board. Det originale DKK 999,00

**eBay® - Verdens Nethandel**  
www.eBay.com Leder du efter Waveboard? Find alt det du trænger til på eBay

**Waveboard - Køb brugte rulleskøjter, løbehjul eller skateboards ...**  
Helt Nye Waveboard sælges Der medfølger DVD, Værktøj, Og smart Bæst ... Waveboard , WaveBoard, str. 86 cm. Wave Board Den klassiske udgave med 2 hjul ...  
www.dba.dk/asp/soegning/soegning.asp?Fritekst=waveboard&SektionId=4 - 95k - Cached - Lignende sider

**Waveboard med hjul > Køb brugte rulleskøjter, løbehjul eller ...**  
Waveboard, Wave board, Helt nyt wave board med 2 hjul ... Waveboard Waveboard fra The Wave Smart og moderne vippe-board med 2 hjul. Velegnet for øvede. De ...  
www.dba.dk/asp/soegning/soegning.asp?Fritekst=waveboard%20med%20hjul&Related=1 - 62k - Cached - Lignende sider  
Flere resultater fra www.dba.dk >

**Sammenlign wave board priser - PriceRunner**  
Sammenlign wave board online hos PriceRunner. PriceRunner er en uafhængig prissammenligningstjeneste, som hjælper dig med at finde det bedste og billigste ...  
www.pricerunner.dk/sp/wave\_board.html - 46k - Cached - Lignende sider

**Waveboard - SkatePro**  
Waveboard Tilbud Det populære waveboard med to hjul som begge kan dreje 360 grader. Fodpanelerne er udsnit af en ... (1.099,00 Dkr.) SkatePro  
www.skatepro.dk/da/22\_155-2751.htm - 96k - Cached - Lignende sider

**Alt i Waveboard og Streetboard - Fitness**  
Streetboard, Waveboard, Vigorboard, Streetsurfer - den nye trend hvor du street surfer på et 2-hjulet board. Det er varmt ... (SkatePro)  
www.skatepro.dk/da/c22\_155.htm - 20k - Cached - Lignende sider  
Flere resultater fra www.skatepro.dk >

**Waveboard - The Wave**  
Her kan du købe det originale super populære Waveboard - The Wave Den ultimative nye sport StreetSurfing er en kombination af snowboarding, skateboarding og ...  
www.swingcar.dk/streetsurfing/waveboard\_the\_wave\_54\_da/ - 92k - Cached - Lignende sider

**Alt fra A-Z i Waveboard - Det Originale Waveboard findes på ...**  
Waveboard (1.049,00 Dkr) waveboards dk din webshop, originale boards i super kvalitet. Waveboard til Danmarks bedste priser. Billig levering på alle vores ...  
www.waveboards.dk/group.asp?group=3 - 31k - Cached - Lignende sider

Udført

Internet 100%

Google-søgning - Microsoft Internet Explorer provided by BvHD

http://www.google.dk/search?hl=da&q=waveboard&meta=&aq=0&oq=wave

Google

Nettet

**Waveboard The Wave - Checker - SALE**  
Lækkert kvalitets waveboard med rigtig gode køreegenskaber, super sjovt og nemt at lære. ...  
Få mere ud af dit waveboard (Læg i kurv). Pris: DKK 179,00 ...  
www.waveboards.dk/product.asp?product=19 - 33k - Cached - Lignende sider

**Waveboard - Rod - Malteserkors**  
Waveboard, todelt. Hæle rulleskøjter. Rulleskøjter. Stykker - "Skyrunner" ... Varenavn: Waveboard - Rod - Malteserkors. Varenummer, 11 ...  
www.actiontoy.dk/shop/waveboard-roed-malteserkors-182p.html - 16k - Cached - Lignende sider

**Waveboard | Find Legetøj priser & information - Kelkoo**  
Shop efter wave board på Kelkoo DK. Sammenlign et stort udvalg af tilbud på wave board og produkter indenfor Legetøj fra hundredevis af forskellige danske ...  
shopping.kelkoo.dk/scc-168001-wave-board.html - 131k - Cached - Lignende sider

**Waveboard - Brønshøj Sport**  
Waveboard (Blue Brown Skull). The Wave (Blue Brown Skull) : 1.198,00 DKK ... Waveboard (Checker). The Wave ( Checker ) : 1.198,00 DKK 1.150,00 DKK ...  
www.brønshøjsport.dk/category/124/ - 24k - Cached - Lignende sider

**4 Hjulet waveboard Xcapeboard**  
Den fedeste underholdning, vær med på moden med et Xcapeboard.  
www.fedepriser.dk/shop/4-hjulet-waveboard-304p.html - 30k - Cached - Lignende sider

**Streetsurfer - Waveboard**  
... for at se et større billede. Klik på billedet, for at se et større billede. Klik på billedet, for at se et større billede. Det rigtige Waveboard ...  
www.hockeyshop.dk/product.asp?product=2222 - 16k - Cached - Lignende sider

**Habbo - Gruppens Habbo Home: wave-board club**  
This is the Habbo Home of Group wave-board club - Klubben for alle der står på wave-board og som synes det er mega fedt og for de flinke.  
www.habbo.dk/groups/12611/d - 30k - Cached - Lignende sider

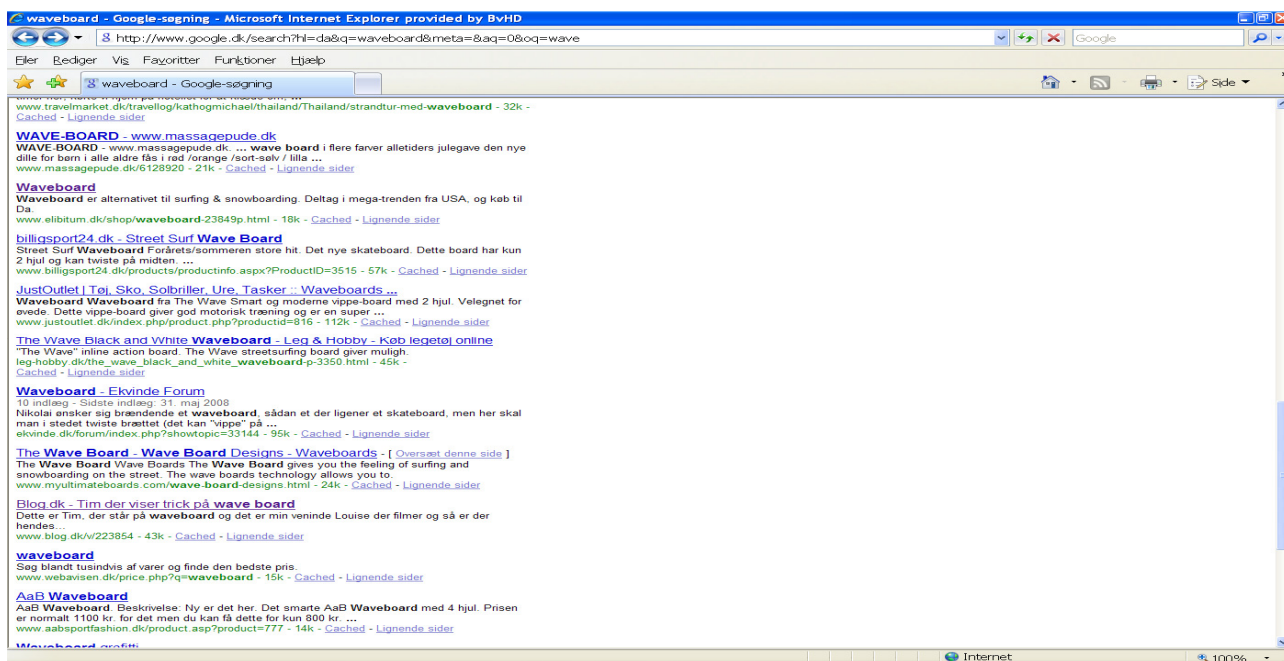
**Skateboard (inline Wave board)**  
Skateboard (inline Wave board) ... Wave-board sælges til KUN 495,- det er en kanon god balance øvelse for crosskører. Fåes i sort - Blå - Rød - Grøn ...  
www.scoyco.dk/product.asp?product=4112 - 22k - Cached - Lignende sider

**The Wave Board - Slemme Drenge**  
19 The Wave Board 20 Motocross Race Indendørs - Flere film >> - Sites som linker til SD. 1: Gratis Spl 2: Fjolletoak ... The Wave Board. Fundet af Admin ...  
www.slemmedreng.dk/player/16400/p16441.php - 12k - Cached - Lignende sider

**kathogmichael @ Thailand - Strandtur med waveboard**

Internet 100%

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

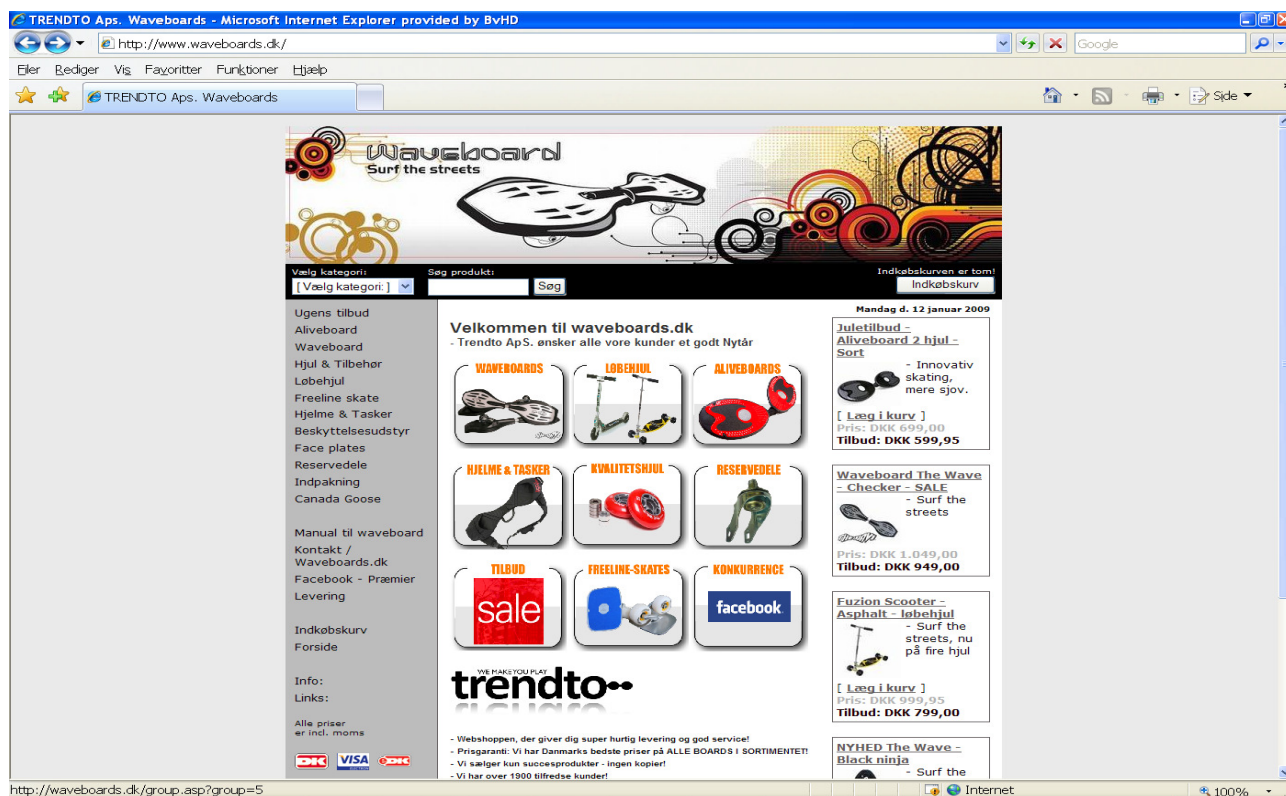


Sekretariatet har ved opslag den 5. august 2008 på domænenavnet "waveboards.dk" taget følgende kopi:

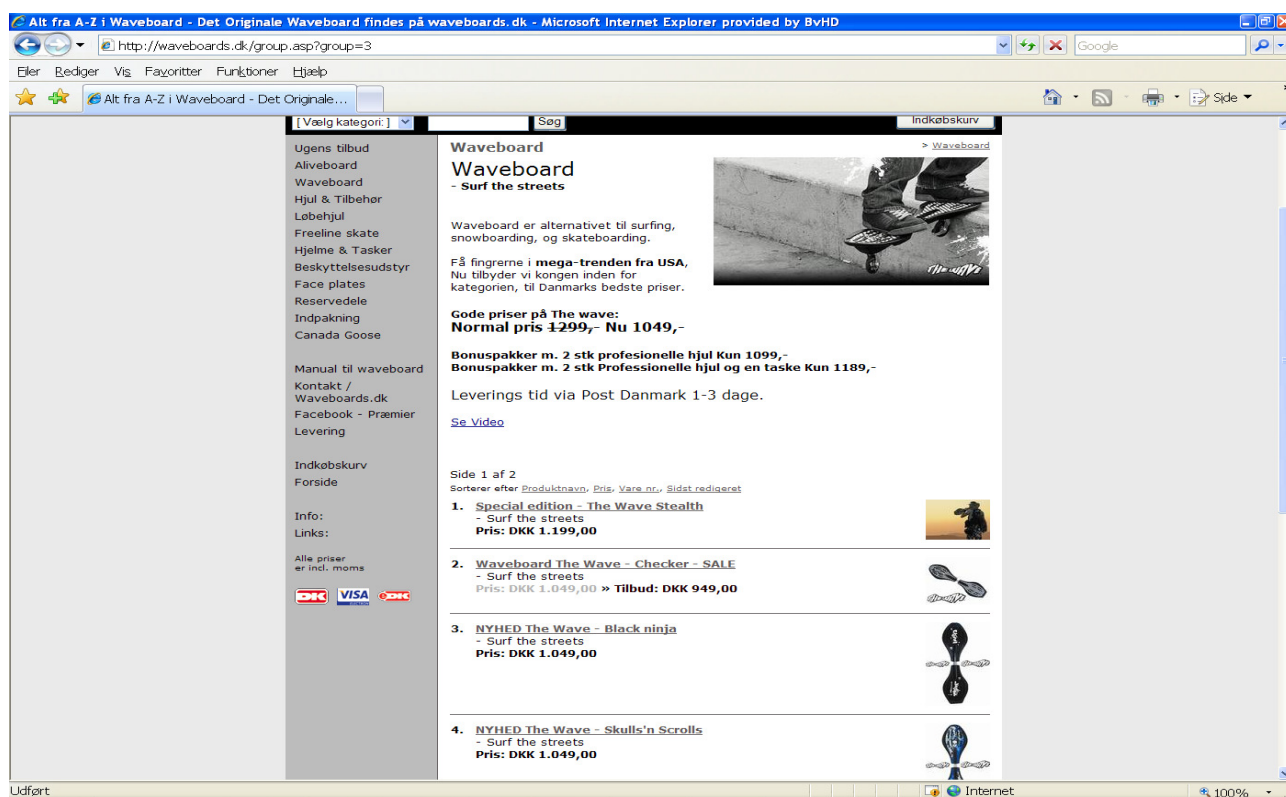


Ved opslag den 13. januar 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:

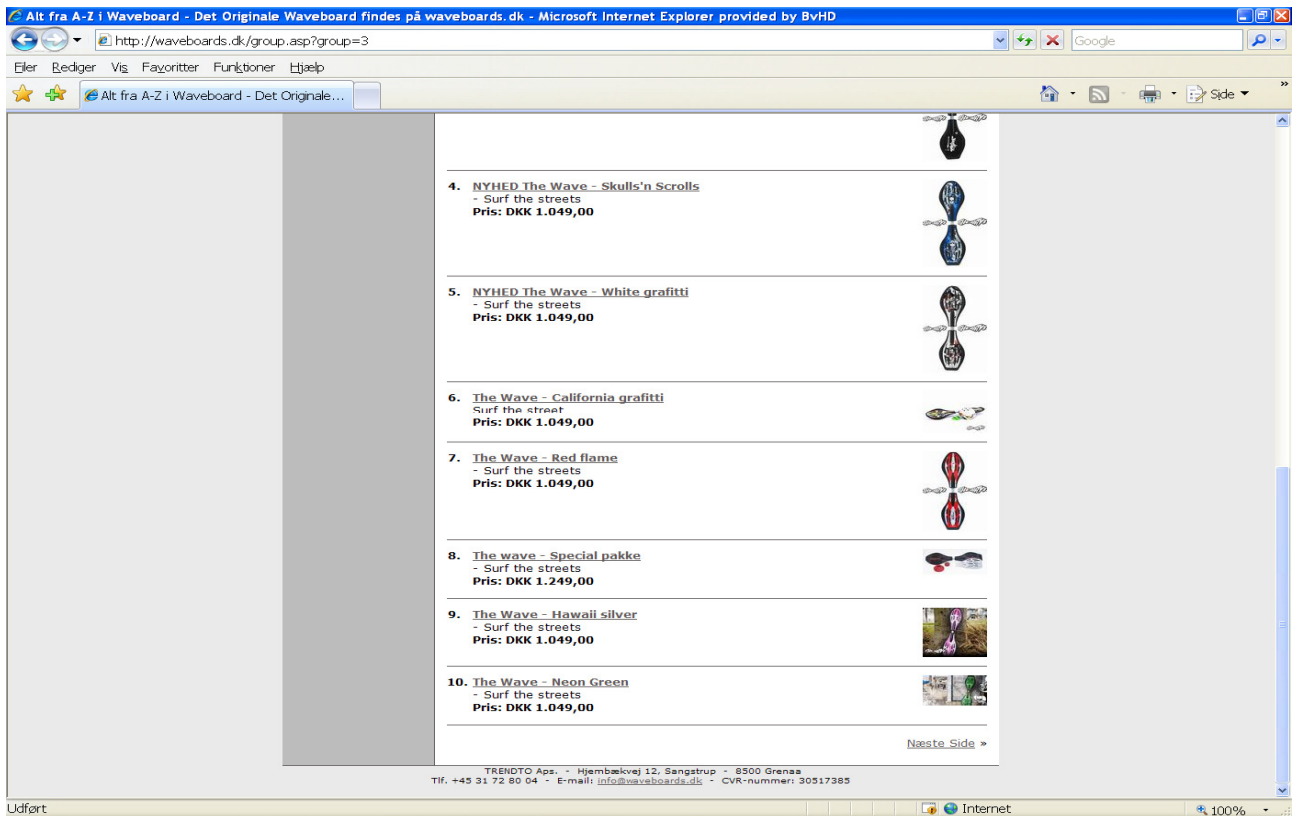
# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Ved aktivering af billedet med teksten "WAVEBOARDS" fremkom følgende side:



# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



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

## Parternes anbringender kan sammenfattes således:

### Klageren har gjort gældende,

- at klageren repræsenterer indehaveren af varemærkerettighederne til betegnelsen "The Wave",
- at der er såvel synsmæssig som lydlig lighed mellem domænenavnet "waveboards.dk" og varemærket "The Wave",
- at betegnelsen "waveboard" ikke er en artsbetegnelse,
- at indklagede sælger produkterne, som distribueres af klageren under varemærket "The Wave", på hjemmesiden under domænenavnet "waveboards.dk", som blandt andet indeholder et billede af et "streetsurfboard", der har ligheder med "The Wave"-produktet,
- at indklagedes brug af domænenavnet "waveboards.dk" således er egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, og
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "waveboards.dk" dermed er i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

### Indklagede har gjort gældende,

- at betegnelsen "waveboards" er en almindelig betegnelse for fænomenet "streetsurfing" og en artsbetegnelse for "boards", der anvendes til "streetsurfing", og at hverken klageren eller andre kan opnå særlige rettigheder til denne almindelige betegnelse,
- at domænenavnet "waveboards.dk" er registreret med henblik på markedsføring af sådanne "waveboards", og
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "waveboards.dk" således ikke er i strid med klagerens rettigheder.



## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

### Nævnets bemærkninger:

Virksomheden STREET SURFING LLC har ved registreringen af ordmærket "The Wave" som EF-varemærke opnået beskyttelse efter Varemærkeforordningen, hvis artikel 9, stk. 1, er sålydende:

"1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket

..."

STREET SURFING LLC eller den, som STREET SURFING LLC bemyndiger hertil, kan herefter forbyde andre at gøre brug af betegnelsen "The Wave" på en måde, som strider mod denne varemærket.

Indklagede har oplyst, at betegnelsen "waveboard" er en almindelig anvendt artsbetegnelse for den type "board", som klageren distribuerer under betegnelsen "The Wave", hvilket der er fundet en vis støtte for i sekretariatets undersøgelser. Klageren har afvist, at betegnelsen "waveboard" er en artsbetegnelse. Idet klagenævnet lægger til grund, at der ved registreringen af EF-varemærket "The Wave" er stiftet en gyldig varemærket til betegnelsen "The Wave", giver sagen anledning til at overveje, om varemærket "The Wave" efter registreringstidspunktet er blevet en almindelig anvendt artsbetegnelse i overensstemmelse med Varemærkeforordningens artikel 50, stk. 1, litra b).

Varemærkeforordningens artikel 50, stk. 1, litra b) er sålydende:

"EF-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse: ...

b) når varemærket på grund af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret..."

Der er i sagen fremlagt eksempler på, at betegnelsen "waveboard" anvendes som artsbetegnelse. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at varemærket "The Wave" på grund af varemærkeindehaverens virksomhed eller passivitet er blevet en almindelig betegnelse for den type "boards", som klageren distribuerer under betegnelsen "The Wave". Klagenævnet finder derfor ikke, at varemærkeretten til "The Wave" er fortabt i medfør af bestemmelsen i Varemærkeforordningens artikel 50, stk. 1, litra b).

Det beskyttede varemærke "The Wave" indgår som den dominerende bestanddel i domænenavnet "waveboards.dk" og anvendes til en hjemmeside med varer af samme art som dem, der udbydes af

## KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

STREET SURFING LLC. Dette er efter nævnets opfattelse egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter autorisation fra STREET SURFING LLC eller den, som STREET SURFING LLC bemyndiger hertil. Der foreligger dermed en sådan risiko for forveksling, som er forbudt ved forordningens artikel 9, stk. 1, idet forbrugerne må tro, at der består et samarbejde mellem STREET SURFING LLC og indklagede. Klagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at klageren er den eneste her i landet, som STREET SURFING LLC har bemyndiget til at udøve rettighederne til varemærket "The Wave", og indklagedes registrering og brug af "waveboards.dk" er derfor retsstridig i forhold til klageren.

Nævnet træffer herefter følgende

### AFGØRELSE

Indklagede, Trendto ApS, skal anerkende, at registreringen og brugen af domænenavnet "waveboards.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Street-Surff ApS. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 22. januar 2009

\_\_\_\_\_  
Lene Pagter Kristensen  
(Formand)

Knud Wallberg

Thomas Riis

Efter afgørelsen af 22. januar 2009 modtog klagenævnet en skrivelse af 13. februar 2009 fra indklagede, hvori det oplystes, at indklagede havde indbragt klagenævnets afgørelse for domstolene.

Indklagede har ved e-mail af 11. april 2009 oplyst klagenævnet om, at retssagen er blevet hævet, idet parterne har indgået et forlig, hvorefter indklagede opretholder registreringen af domænenavnet "waveboards.dk".