

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 1626**

## **Klager:**

Brand Builder  
v/Torben Pedersen  
Jens Nielsen Vej 13  
2690 Karlslunde

## **Indklagede:**

Connectia A/S  
Rosenørnsgade 6  
8900 Randers C

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet ”brandbuilder.dk” overføres til klageren.

### Indklagedes påstande

Principalt: Frifindelse

Subsidiært: At registreringen af domænenavnet ”brandbuilder.dk” overføres til klageren på betingelse af, at klageren dækker de omkostninger, indklagede påføres ved at skulle foretage navneskifte med alt, hvad det medfører.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. august 2008 med ni bilag (1-9), svarskrift af 19. september 2008 med to bilag (A og B), replik af 23. september 2008 med ét bilag (10) samt klagerens supplerende processkrift af 30. september 2008 med to bilag (11 og 12).

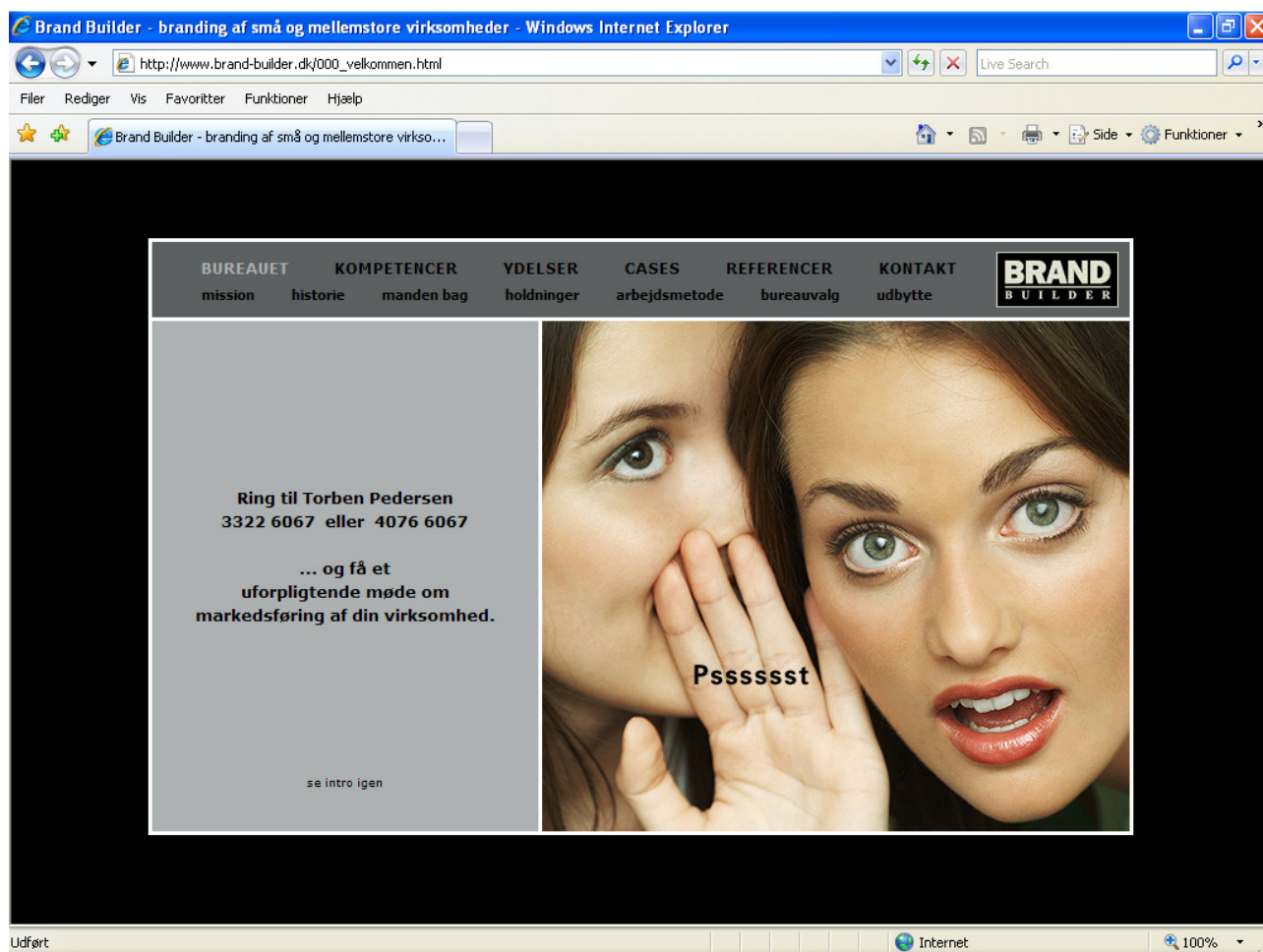
## **Registreringsdato:**

Domænenavnet ”brandbuilder.dk” er registreret den 30. april 2008.

## **Sagsfremstilling:**

Klageren har oplyst at have drevet branding- og reklamebureauvirksomhed siden 2002 under navnet ”Brand Builder”. I Det centrale virksomhedsregister er klagerens virksomhed registreret med startdato den 15. august 2002, jf. bilag 1 og 3.

Klageren har til brug for sin virksomhed registreret domænenavnet "brand-builder.dk" den 1. november 2002, der bl.a. benyttes til en hjemmeside for klagerens virksomhed. Sekretariatet har ved opslag på denne hjemmeside den 8. januar 2009 taget følgende kopi:



Klageren er endvidere indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 2003 02673 af ordmærket "Brand Builder", der er registreret for følgende tjenesteydelser, jf. bilag 2:

*"Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver*

*Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.*

*Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand"*

Klageren har oplyst, at klagerens virksomhed har markedsført sig intensivt og kontinuerligt siden stiftelsen i 2002. Til støtte herfor har klageren som bilag 5 fremlagt et skærmprent fra klagerens ovennævnte hjemmeside og som bilag 6 et eksempel på klagerens sidst udsendte "direct mail"-kampagne, hvori modtageren bl.a. opfordres til at se flere kampagner på klagerens hjemmeside

[www.brand-builder.dk](http://www.brand-builder.dk). Klageren har oplyst, at sådanne kampagner med tilsvarende opfordringer udsendes ca. 6 gange årligt til ca. 500 virksomheder, og at klageren har benyttet disse kampagner siden virksomhedens etablering i 2002.

Indklagede har oplyst, at indklagede indgår i en gruppe af virksomheder under moderselskabet Scandinavian Business Partner ApS, og at domænenavnet "brandbuilder.dk" er registreret til brug for indklagedes søsterselskab BRANDCULTURE A/S.

Som bilag A har indklagede fremlagt en selskabsrapport for selskabet BRANDCULTURE A/S, hvoraf det fremgår, at dette selskab har registreret "BRANDBUILDER A/S" som binavn.

Klageren har som bilag 10 fremlagt en fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende samme selskab. Det fremgår bl.a. heraf, at selskabet blev stiftet den 20. december 2007 under navnet BRANDESELLING A/S, at selskabets vedtægter blev ændret den 1. april 2008, hvorved selskabet har ændret navn til BRANDCULTURE A/S samtidig med, at selskabet antog en række binavne (BRANDLEADERSHIP A/S, BRANDESELLING A/S og BRANDSERVICE A/S), og at selskabets vedtægter atter blev ændret den 2. september 2008, hvorved selskabet tillige antog "BRANDBUILDER A/S" som binavn. Det fremgår endvidere heraf, at selskabets formål er at drive konsulent- og kursusvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

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

*"I forbindelse med min telefondialog med IT-ansvarlig Thorkild Højgaard hos Connectia A/S er jeg blevet informeret om at virksomheden måske påtænker at bruge domænenavnet brandbuilder.dk som et link, der 'peger' på ét eller flere af Connectia ejede selskaber, eksempelvis Brand Culture eller Brandselling, hvilket jeg finder uacceptabelt.*

*Jeg har taget kontakt til IT-ansvarlig Thorkild Højgaard (TH) hos Connectia A/S først telefonisk og derefter pr. e-mail d. 7.8. 2008 (se bilag 7). Her har jeg fremført min indsigelse overfor, at Connectia A/S benytter omtalte domænenavn, samt meddelt at jeg ønsker at få domænenavnet overdraget igennem DK-hostmaster. I denne forbindelse har jeg tilbudt at dække Connectias udgifter ved selve købet af domænenavnet. I min e-mail udbad jeg mig et snarligt svar. Da man ikke havde responderet på min henvendelse efter næsten 3 uger, tog jeg igen telefonisk kontakt til Thorkild Højgaard d. 26.8. 2008. Her meddelte TH mig, at man ikke ville overdrage mig domænenavnet vederlagsfrist. Hertil spurgte jeg så, hvad Connectia i givet fald ville have for domænenavnet. TH tøvede lidt og svarede så, at Brand Builder kunne erhverve domænenavnet [www.brandbuilder.dk](http://www.brandbuilder.dk) for 8.000 kr. Dette meddelte jeg TH, at jeg ikke umiddelbart var interesseret i, da jeg er af den opfattelse, at jeg, via nærværende klage, kan få overdraget domænenavnet uden yderligere udgifter, end hvad det koster at købe domænet hos DK-Hostmaster.*

*Jeg har oplyst Thorkild Højgaard, at mit firma Brand Builder har været varemærkeregistreret siden 2003. På trods af dette forhold samt min indsigelse, ønsker Connectia altså ikke at overdrage domænenavnet [www.brandbuilder.dk](http://www.brandbuilder.dk) til Brand Builder, med mindre jeg køber det for 8.000 kr."*

I den omtalte e-mail af 7. august 2008 fra klageren til Thorkild Højgaard, der er fremlagt som bilag 7, anfører klageren bl.a. følgende:

*”Jeg kan forstå, at Connectia har købt domænenavnet hos DK Hostmaster i maj måned i år. Domænenavnet bliver ikke brugt aktivt på nuværende tidspunkt. Endvidere erfarer jeg, at Connectia har et søsterselskab, som hedder Brand Culture med domænenavnet [www.brandculture.dk](http://www.brandculture.dk), det ser jeg ikke umiddelbart noget problem i.*

*Som I ved, handler branding bl.a. om at være unik og at opbygge et særkende for sit brand, hvorfor det ikke er særlig hensigtsmæssigt, hvis der er to virksomheder, der næsten har det samme domænenavn. Og da Brand Culture benytter sit 'eget' domænenavn og ikke bruger [www.brandbuilder.dk](http://www.brandbuilder.dk) til noget, ville jeg sætte pris på, om vi kunne få lavet en aftale om overdragelse af domænenavnet til mig.*

*Jeg vil naturligvis refundere de udgifter, I har haft i forbindelse med jeres køb af domænenavnet.”*

Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift:

*”Selskabet Scandinavian Business Partner har et datterselskab med navnet Brandbuilder A/S. Dette selskab er i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret under flere navne: Brandculture A/S, Brand Leadership A/S, Brandselling m.fl. Der er tale om at hver af produktlinjerne i dette selskab indgår som eget brand.*

*Da dette selskab endnu ikke er gået i luften med produktet Brandbuilder og først kommer til at gøre det i det nye år, så er markedsføringsmaterialet endnu ikke færdiggjort. Vi har derfor tilbudt virksomheden Brand-BUILDER v/Torben Pedersen, at han kunne overtage domænet mod at dække vores omkostninger til, dels at få vores reklamebureau til at lave et nyt navn og nyt logo, dels få vores advokatfirma til at ændre registreringen til et nyt navn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Disse 8.000,- vil ikke kunne dække de interne timer, der vil skulle bruges på at ændre i de markedsførings- og salgsmaterialer, der er under udarbejdelse, men det har vi valgt vi at sige ok til på daværende tidspunkt.*

...

*Vi ønsker ikke at sælge domænenavnet, men har valgt at ville gøre det, såfremt vores omkostninger ved et navneskifte ville blive dækket. Vi beholder helst domænenavnet til eget brug.”*

Klageren har anført i sin replik, at disse oplysninger ikke blev nævnt under klagerens telefonsamtaler med Thorkild Højgaard og derfor er nye for klageren. Klageren har endvidere anført, at indklagedes gengivelse af indklagedes tilbud om salg af domænenavnet er usand:

*”Hvad der blev sagt fra indklagede under telefonsamtalen var, at navnet jo var et godt navn, og at det måtte være penge værd! Herefter – efter nogen tøven i telefonen – blev beløbet 8.000 kr. nævnt som et beløb, jeg kunne erhverve navnet for. Som bekendt afslog jeg dette.”*

Med henvisning til at indklagedes binavn ”Brandbuilder A/S” først er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 8. september 2008, jf. den fuldstændige rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som klageren har fremlagt som bilag 10, har klageren endvidere bl.a. anført følgende:

*”Denne oplysning stemmer ikke overens med indklagedes forklaring om, at han i telefonen skulle have tilbudt overdragelse af domænenavnet mod betaling af de afholdte udgifter til registrering af navnet m.v. **Registreringen var jo slet ikke foretaget på dette tidspunkt.** Telefonsamtalerne foregik*

*som nævnt fra juli, hvor der INTET blev nævnt om, at man ejede et firma med navnet Brandbuilder, og senest den 26. august, hvor de 8.000 kr. blot blev nævnt som et købstilbud, 'da det jo var et godt navn'. At Brand Builder er et godt navn, er helt korrekt, derfor har jeg da også fået navnet varemærkeregistreret og brugt det i min markedsføring siden 2002.*

*Min påstand herefter er, at indklagede efterfølgende har fundet ud af, at man ville registrere navnet Brandbuilder, og dette har man så fået effektueret, mens nærværende klagesag har kørt."*

I en e-mail af 29. september 2008 fra klageren til direktøren for Brand Culture A/S, Nicolai Jørgensen, gør klageren opmærksom på, at dette selskabs registrering af binavnet "Brandbuilder A/S" strider mod aktieselskabslovens § 153, stk. 2, og at indklagede derfor omgående bør tage skridt til at slette dette binavn, jf. bilag 11.

I besvarelsen heraf af samme dato, der er fremlagt som bilag 12, anføres bl.a. følgende:

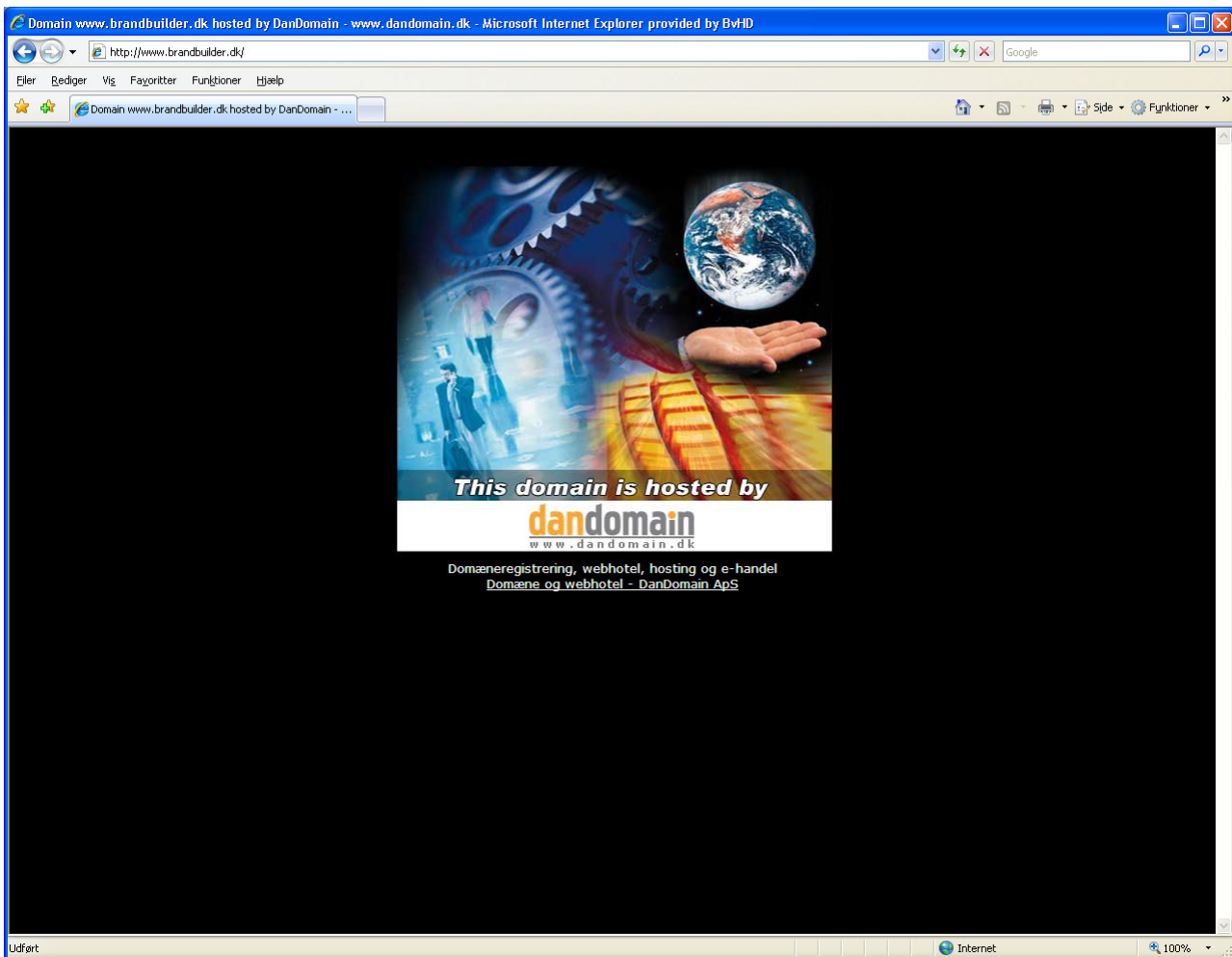
*"Kære Torben,*

*Tak for din mail, og oplysningen omkring dine observationer.*

*Jeg kender intet til dette, men skal undersøge om vores moderselskab, som køber domænenavn eventuelt har overset dette i forbindelse med en af vore mange registreringer.*

*Jeg har ingen interesse i navnet, og imødekommer derfor naturligvis dit krav, såfremt påstanden bunder i et fejlopkøb fra vores side. Jeg sender ligeledes denne mail til vores advokat, da jeg som sagt ikke kender til opkøbet."*

Sekretariatet har ved opslag på [www.brandbuilder.dk](http://www.brandbuilder.dk) den 28. august 2008 taget følgende kopi:



Denne hjemmeside fremstod uændret ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 8. januar 2009.

Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmaster A/S' DK Whois-database konstateret, at indklagede under samme handle – CA8250-DK – tillige har registreret følgende 31 domænenavne:

mconsult.dk	team-1.dk	tci.dk
biztools.dk	brandplacement.dk	businesstest.dk
businessmind.dk	coachinginstituttet.dk	coach-guiden.dk
coaching-skolen.dk	eksekvering.dk	e-innovation.dk
eventmarketing.dk	firmanavne.dk	leta.dk
marketfocus.dk	persontypetest.dk	retailinfo.dk
sellingpower.dk	gkb.dk	hbm.dk
ubp.dk	ugt.dk	saelgerboersen.dk
brandpeople.dk	brandcasting.dk	businessrecruiting.dk
businessrekruttering.dk	businessoutplacement.dk	businessfinder.dk
salesfinder.dk		

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

**Parternes anbringender kan sammenfattes således:**

#### Klageren har gjort gældende,

- at klageren siden 2002 har benyttet navnet "Brand Builder" som virksomhedsnavn, og at klagerens virksomhed er blevet markedsført intensivt siden da, bl.a. via domænenavnet "brandbuilder.dk", som også er registreret i 2002,
- at klageren derfor nyder beskyttelse efter markedsføringslovens § 18,
- at klageren siden 2003 har haft registreret "Brand Builder" som varemærke,
- at domænenavnet "brandbuilder.dk" ifølge indklagede skal benyttes af selskabet Brandculture A/S, der har til formål at drive konsulent- og kursusvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed,
- at en sådan brug af domænenavnet vil indebære en åbenbar forvekslingsrisiko og derfor vil stride mod klagerens ovennævnte rettigheder i medfør af varemærkeloven og markedsføringsloven, og
- at domænenavnet "brandbuilder.dk" derfor bør overføres til klageren.

#### Indklagede har gjort gældende,

- at domænenavnet "brandbuilder.dk" er registreret med henblik på at blive brugt af indklagedes søsterselskab Brandculture A/S til brug for et nyt produkt med navnet "Brandbuilder",
- at Brandculture A/S har registreret "Brandbuilder A/S" som binavn,
- at dette søsterselskab derfor har en væsentlig interesse i at kunne bruge domænenavnet "brandbuilder.dk" i sin virksomhed,
- at indklagede ikke ønsker at sælge domænenavnet, men dog har tilbudt klageren at købe domænenavnet mod i givet fald at få dækket sine omkostninger til navneskifte, og
- at klageren derfor, hvis der gives klageren medhold i sin påstand, bør dække de omkostninger, som indklagede vil blive påført ved at skulle foretage et navneskifte.

#### **Nævnets bemærkninger:**

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i 2003 har fået registreret ordmærket "Brand Builder" som varemærke for en række tjenesteydelser, herunder for bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver i vareklasse 35 og for uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer i vareklasse 41.

Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af denne registrering, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, som er affattet således:

"§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervmæssig 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, eller

2. 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."

Domænenavnet "brandbuilder.dk" er reelt identisk med klagerens varemærke, og indklagede har oplyst, at dette domænenavn er registreret med henblik på at blive anvendt af indklagedes søsterselskab Brandculture A/S, som ifølge sagens oplysninger har til formål at drive konsulent- og kursusvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Klagenævnet finder, at en sådan anvendelse af domænenavnet "brandbuilder.dk" vil indebære en klar overtrædelse af klagerens varemærkeret til betegnelsen "Brand Builder" i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1. Dette gælder uanset det oplyste om, at Brandculture A/S har registreret Brandbuilder A/S som selskabsnavn. Et sådant valg af selskabsnavn ses i øvrigt ikke at være i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 153, stk.2, hvorefter der i et selskabsnavn ikke må optages varemærke eller andre forretningskendetegn, som ikke tilkommer selskabet.

Indklagede har ikke henvist til andre forhold, som kan begrunde, at indklagede skulle have en loyal interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet "brandbuilder.dk".

Under disse omstændigheder finder klagenævnet, at det er illoyalt og i strid med god domænenavnsskik, at indklagede har nægtet at overdrage domænenavnet til klageren.

På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "brandbuilder.dk" må anses som en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven).

Med bemærkning om, at klagenævnet ikke har kompetence til at pålægge klageren en forpligtelse af den art, som er indeholdt i indklagedes subsidiære påstand, træffer nævnet herefter følgende

## **A F G Ø R E L S E**

Indklagede, Connectia A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "brandbuilder.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Brand Builder v/Torben Pedersen. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 22. januar 2009

---

Lene Pagter Kristensen  
(Formand)

Knud Wallberg

Thomas Riis