

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 1669 og 1670

Klager:

Calamus Danmark A/S
Farvervej 20
7490 Aulum

Indklagede:

Dansk Data Display A/S
Skelmarksvej 4
2605 Brøndby

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene "activeboard.dk" og "activboard.dk" til klageren, subsidiært til Promethean Ltd.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke besvaret klagenævnets henvendelser.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 13. oktober 2008 med 4 bilag (1-4).

Registreringsdato:

Domænenavnet "activeboard.dk" er registreret den 21. oktober 2004.

Domænenavnet "activboard.dk" er registreret den 16. juni 2006.

Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst følgende:

"Calamus Danmark A/S er stiftet i 1977 og er i dag en af nordens førende aktører på markedet for audiovisuelle produkter, såsom projektorer, skærme og interaktive whiteboards. Calamus Danmark A/S er med kontorer i Aulum, Århus, Aalborg og København en landsdækkende organisation, hvis kundeportefølje tæller nogen af Danmarks største virksomheder. Calamus Danmark A/S har specielt indenfor de seneste 2 år begivet sig ind på markedet for interaktive whiteboards.

Calamus Danmark A/S repræsenterer i Danmark det engelske firma Promethean Ltd. og deres produkter på det danske marked. Hovedproduktet hedder Activboard og er i løbet af de seneste to år blevet et af de mest foretrukne valg af interaktive whiteboards på det danske marked. Dansk Data Display A/S repræsenterer i Danmark det konkurrerende produkt Smartboard.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Vi mener at vi gennem vores partnerskab med engelske Promethean Ltd. og ved at vi sælger produktet Activboard i Danmark, har ret brugsretten til de omtalte domæner (activboard.dk og activeboard.dk). Vi har konstateret at Dansk Data Display A/S har ejerskab over de benævnte domæner og har derfor, gennem e-mail af 27/8 2008 (se bilag 1) og ved fremsendelse af rekommanderet brev af 4/9 2008 (se bilag 2), opfordret Dansk Data Display A/S til at overdrage domænenavnene til Calamus Danmark A/S i mindelighed. Vore skrivelser er ikke blevet besvaret.

Vi anser det ydermere for en skærpende omstændighed, at Dansk Data Display ikke kan påvise en egentlig brugsværdi af de benævnte domæner, idet man ved besøg på domænerne ikke får fremvist noget indhold. Brugsværdien for Calamus Danmark A/S er derimod ikke uvæsentlig.

Calamus Danmark A/S ønsker at anvende domænerne til almindelig markedsføring. Begrundelsen for at vi også ønsker at få overdraget Activeboard.dk (med E'et), bør ses i lyset af at der er tale om et engelsk-klingende navn, hvorfor E'et er stumt og hvorfor vi anser det som sandsynligt, at flere vil kunne taste forkert - bevidst eller ubevidst.

[...]

Calamus Danmark A/S har gennem intensiv markedsføring oparbejdet en goodwill, der knytter sig til navnet Activboard og vi ønsker at sikre os, at Dansk Data Display A/S gennem en evt. ibrugtagning af de benævnte domæner, ikke lukrerer på den markedsføring som Calamus Danmark A/S har gjort for produktet Activboard.”

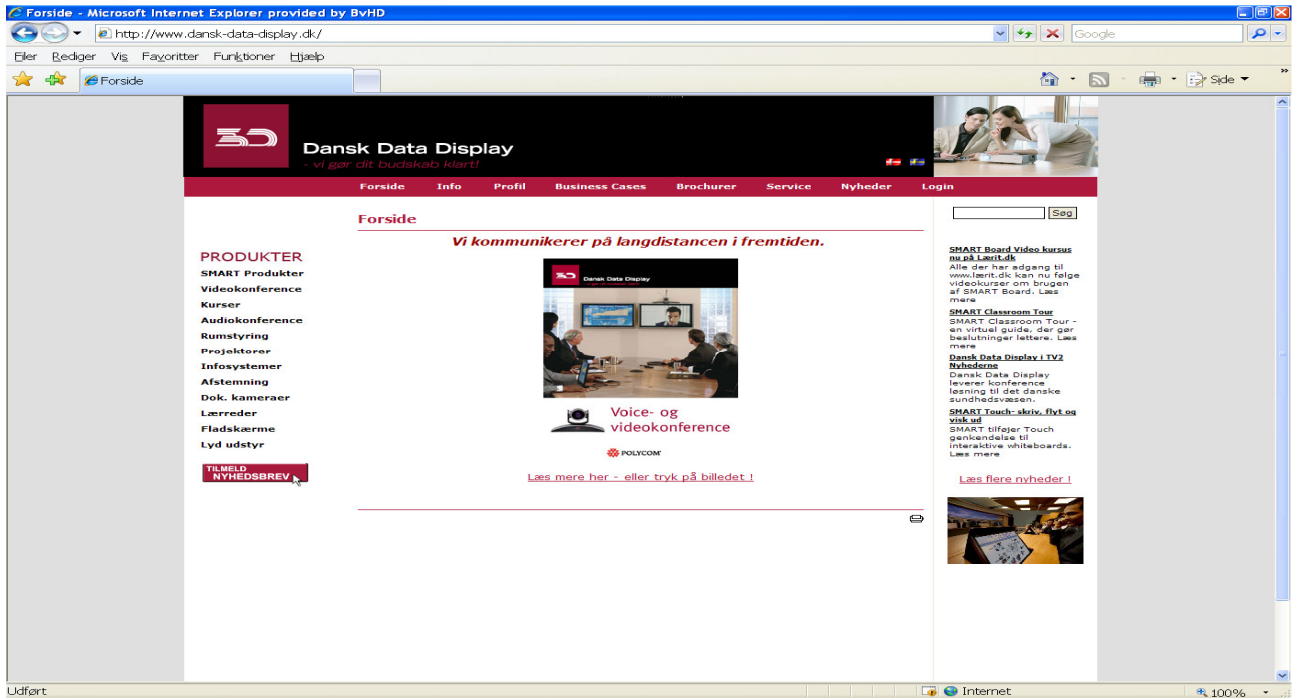
Klageren har som bilag 4 fremlagt et brev fra Promethean Ltd., hvori Promethean Ltd. oplyser at være indehaver af ordmærket ”ACTIVBOARD”, der er registreret som EF-varemærke, og bemyndiger klageren til at kræve domænenavnene ”activeboard.dk” og ”activboard.dk” overdraget til Promethean Ltd. Som bilag 4.1 er fremlagt udskrift fra OHIM’s hjemmeside, hvoraf fremgår, at Promethean Ltd. den 2. maj 2002 har fået registreret ordmærket ”ACTIVBOARD” som EF-varemærke i klasse 9 (teaching apparatus and instruments; electronic apparatus for recording, processing, storage, input or output of images, data or text; interactive teaching apparatus; light projectors, display apparatus; computers and computer software).

Klageren har efter en telefonsamtale med nævnets sekretariat den 6. marts 2009 tilkendegivet, at domænenavnene ønskes overført til varemærkeindehaveren Promethean Ltd. i overensstemmelse med fuldmagtens ordlyd, såfremt nævnet ikke på det foreliggende grundlag finder, at domænenavnene kan overføres direkte til klageren.

De omtvistede domænenavne er ikke set aktivt anvendt, mens klagesagen har verseret.

Ved opslag på indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”dansk-data-display.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

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 ikke har en loyal begrundelse for registreringen af domænenavnene ”active-board.dk” og ”activboard.dk”, og
- at indklagede ved en eventuel brug af domænenavnene vil misbruge den goodwill, der er knyttet til varemærket ”ACTIVEBOARD”.

Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse. Indklagede er gjort bekendt med, at klagenævnet herefter vil behandle sagen på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 12, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Promethean Ltd. har ved registreringen af ordmærket ”ACTIVEBOARD” 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

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

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...”

Domænenavnene ”activeboard.dk” og ”activboard.dk” er henholdsvis næsten identisk og identisk med Promethean Ltd.’s varemærke.

Henset til, at indklagede ifølge det oplyste driver virksomhed med salg af varer, der identiske med de varer, som Promethean Ltd. udbyder under varemærket ”ACTIVBOARD”, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnene var bekendt med forveksleligheden mellem de omtvistede domænenavne og Promethean Ltd.’s varemærke, og at indklagedes registrering er foranlediget af dette kendskab.

Indklagede må på denne baggrund formodes at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnene med henblik på enten at hindre Promethean Ltd. i at registrere og anvende sit varemærke som domænenavn under .dk domænet og/eller med henblik på at lede internetbrugere, der søger efter Promethean Ltd.’s hjemmeside, hen til indklagedes hjemmeside. Promethean Ltd. er således – som sagen foreligger – den eneste, der har en retmæssig interesse i at benytte betegnelsen ”activboard” og lignende betegnelser, herunder på internettet.

Nævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft nogen loyal begrundelse for at registrere domænenavnene ”activeboard.dk” og ”activboard.dk” eller for at opretholde registreringen af domænenavnene. Der foreligger derfor en overtrædelse af domænelovens § 12, stk. 1.

I overensstemmelse med den i sagen foreliggende fuldmagt fra Promethean Ltd. til klageren træffer nævnet herefter følgende

AFGØRELSE:

Indklagede, Dansk Data Display A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnene ”activeboard.dk” og ”activboard.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til Promethean Ltd. Overførslerne skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyrerne tilbagebetales til klageren.

Dato: 10. marts 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Thomas Riis