

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 1742

Klager:

Chivas Brothers Limited
Chivas House, 72 Chancellors Road
London W6 9RS
Storbritannien

v/ advokat Per Håkon Schmidt

Indklagede:

[A]

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "chivas.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 13. januar 2009 med 5 bilag (1-5), svarskrift af 18. januar 2009 med 3 bilag (A-C), replik af 27. februar 2009 med 3 bilag (6-8) og duplik af 16. marts 2009 med 1 bilag (D).

Registreringsdato:

Domænenavnet "chivas.dk" er registreret den 20. december 2002.

Sagsfremstilling:

Klageren er et engelsk selskab, der er beskæftiget med produktion og salg af skotsk whisky under varemærkerne "CHIVAS REGAL" og "CHIVAS". Klageren har markedsført sin whisky under de nævnte varemærker siden starten af 1800-tallet, og "CHIVAS REGAL"/"CHIVAS" er ifølge klageren i dag verdens absolut mest prestigefyldte brand inden for blended skotsk whisky. Klageren er i dag en del af "the Pernod Ricard Group".

Klageren har den 22. oktober 1960 fået registreret sit logo indeholdende betegnelsen "CHIVAS REGAL" som figurmærke i klasse 33 (whisky), jf. bilag 1. Klageren har samme dato fået registreret ordmærket "CHIVAS REGAL" i klasse 33 (whisky), jf. bilag 2. Klager har den 2. marts 2001 via sit datterselskab, "Chivas Holdings (IP) Limited", fået registreret ordmærket "CHIVAS" som EU-varemærke i klasserne 32 (beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages;

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages) og 33 (alcoholic beverages (except beers)), jf. bilag 3.

Klageren har oplyst, at ordmærkerne ”CHIVAS REGAL” og ”CHIVAS” samt klagerens ”Chivas Regal-logo” på baggrund af massiv og intensiv markedsføring samt indarbejdelse over alt i verden igennem mere end 200 år i dag må anses som særdeles velkendte.

Klageren anvender i dag domænenavnet ”chivas.com” og hjemmeside herunder som klagerens primære internationale indgangsportal, mens klageren i Danmark anvender domænenavnet ”chivasli-fe.dk” og hjemmesiden herunder i forbindelse med klagerens markedsføring rettet specifikt mod Danmark.

Indklagede er anonym i Whois databasen, og klageren har ved henvendelse til DK Hostmaster fået oplyst, at indklagede har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registeret, jf. bilag 5.

Indklagede har i svarskriftet oplyst følgende:

”Jeg kan kun give Klageren ret i, at Chivas er et kendt varemærke.

[...]

Da jeg i december 2002 besluttede mig for at oprette en hjemmeside, overvejede jeg flere forskellige navne, som sagde mig noget og som var nemme at huske. Chivas er mit foretrukne whiskymærke og nemt at huske, så det var nærliggende at vælge det som domæne navn.

Jeg er førtidspensionist og hjemmesiden er udelukkende oprettet til privat brug, som f.eks. udveksling af ferie billeder, fortællinger fra mit liv, hvem jeg er. Jeg har ingen planer om, at ændre på måden jeg anvender hjemmesiden på, måske kun at få den opdateret lidt oftere end det er sket hidtil (men det er vist sagen uvedkommende).

Muligheden for videresalg har ingen betydning haft for valget af domæne navnet, hvis det var tilfældet, havde jeg forsøgt at sælge det for længe siden. Chivas.dk er det eneste domæne der er registreret i mit navn.

Jeg var som sagt godt klar over, at der findes et whisky mærke med samme navn, men idet domænet var ledigt hos www.hostmaster.dk gik jeg ud fra, at det var uproblematisk at bruge navnet, da hjemmesiden alene er til privat brug og aldrig har været tænkt til andet end privat brug. Der foregår intet af kommerciel interesse på www.chivas.dk. Jeg er overbevist om, af intet af indholdet på min hjemmeside på nogen måde kan være til skade for Chivas Brothers Limited.

Jeg ønsker ikke nødvendigvis at kræve medhold i sagen. Men jeg vil anfører, at det undrer mig, at der gøres krav på domænet, idet:

- *Domænet har været brugt af mig i lidt over 6 år.*
- *Jeg er aldrig blevet kontaktet af Chivas Brothers, hvilket nemt kunne være sket pr. e-mail.*
- *Ved en simpel søgning på www.one.com og www.networksolutions.com viser det sig, at der er flere topdomæner ledige, blandt andet www.chivas.li - www.chivas.us.com - www.chivas.name.*

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

- Domænet *chivas.com* blev registreret den 11. maj 1995, måske jeg er naiv, men hvis et verdensomspændende firma som Chivas Brothers ønsker at eje alle top domæner, hvorfor har de så ikke erhvervet mit og andre - ledige - domæner for længe siden ?
- "Googler" man på ordet "chivas", kommer der ingen henvisninger til min hjemmeside. Jeg mener derfor ikke, at den kan gribe forstyrrende ind i firmaets kunders søgning efter deres kommercielle hjemmeside.

Jeg har benyttet domænet i lidt over 6 år og jeg er glad for det. Lige som mange andre internet brugere, benytter jeg min mail adresse til digital signatur, netbank, eboks, skat, mobil selskab og mange flere steder. Derudover har jeg en bred kontakt flade i forbindelse med frivilligt arbejde i en fodbold klub, så hvis Klageren fortsat mener at jeg er til gene for dem med min hjemmeside, ligger der et stort arbejde foran mig, såfremt jeg skal oprette et nyt domæne og ændre mail adresser, hvilket jeg selvfølgelig meget gerne vil undgå."

Klageren har i replikken oplyst følgende:

"Indklagede tilkendegav i sit svarskrift af 18. januar 2009, at indklagede ikke nødvendigvis ønskede medhold i sagen.

På baggrund heraf tog undertegnede telefonisk kontakt til indklagede den 22. januar 2009 med henblik på at undersøge, om det var muligt at finde en mindelig løsning.

*Som oplyst af indklagede i indklagedes e-mail af 16. februar 2009 til Klagenævnet for Domænenavne, der fremlægges som bilag 6, foreslog undertegnede telefonisk på vegne af klager, at indklagede indvilligede i at overdrage det omhandlede domænenavn til klager med det samme. Klager kunne til gengæld tilbyde at betale indklagede DKK 500 som kompensation for indklagedes rimelige omkostninger i forbindelse med registreringen af det omhandlede domænenavn og eventuel erhvervelse af et nyt domænenavn, samt at klageren i en periode frem til og med udgangen af marts 2009 ville undlade at foretage ændringer af hjemmesiden *www.chivas.dk*, således at indklagede fik god tid til at finde sig et nyt domænenavn og få etableret en ny hjemmeside.*

Indklagede oplyste under telefonsamtalen, at indklagede var meget glad for at blive kontaktet, og at indklagede accepterede klagers tilbud, som indklagede betragtede som generøst og som en fornuftig løsning. Indklagede oplyste oven i købet, at indklagede ikke havde brug for helt til udgangen af marts til at finde sig et nyt domænenavn, men at indklagede blot behøvede til udgangen af februar 2009.

Det blev herefter aftalt, at klager skulle vende tilbage med en skriftlig aftale, der skulle afspejle den under telefonsamtalen indgåede aftale.

Ovennævnte telefonsamtale forløb i en god og behagelig tone, og det bestrides, at indklagede på nogen måde skulle være blevet presset til at acceptere det fremsatte tilbud.

*Der blev herefter udarbejdet en skriftlig aftale om overdragelse af domænenavnet *chivas.dk* i overensstemmelse med det aftalte, Aftalen blev sendt til indklagede ved brev af 13. februar 2009 med henblik på indklagedes underskrift. Kopi af klagerens brev af 13. februar 2009 vedlagt en skriftlig aftale om overdragelse af domænenavnet *chivas.dk* til klageren fremlægges som bilag 7.*

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Indklagede oplyste imidlertid som bekendt i sin email af 16. februar 2009, at indklagede ikke ønsker at opfylde den indgåede aftale, og at indklagede alligevel ikke ønsker at indgå forlig i sagen.”

Klageren har som bilag 8 fremlagt kopi af en afgørelse af 2. marts 2003 fra OHIM's First Board of Appeal. I afgørelsen lægges det til grund, at varemærket ”CHIVAS REGAL” er velkendt, jf. præmis 58.

Klageren har videre oplyst følgende:

”Klageren er en verdensomspændende virksomhed, der i videst muligt omfang søger at få registreret de for klageren mest relevante domænenavne, såvel under de generiske top level domæner som under de mest relevante nationale top level domæner. Klageren er imidlertid først for ganske nylig i forbindelse med klagerens påtænkte intensivering af sin markedsføring af klagerens whisky i Danmark blevet opmærksom på, at domænenavnet chivas.dk er registreret af indklagede.”

Indklagede har i duplikken oplyst følgende:

”Da jeg telefonisk blev kontaktet af klager og tilbudt et forlig, lyd det umiddelbart som en fornuftig aftale, idet jeg på daværende tidspunkt havde opfattelsen af, at jeg på ingen måde, havde nogen chance for at beholde mit domæne. Hvilket også ”lå i luften” under hele samtalen med klager. Deraf følelse af, at blive presset til at sige ja til aftalen.

I perioden frem til den 16. februar 2009, hvor jeg pr. e-mail oplyser at jeg ikke ønsker at indgå forlig, har jeg læst flere af Klagenævnets tidligere afgørelser. Der er specielt en sag jeg vil fremhæve, nemlig afgørelse af 29. juni 2007, j.nr. 1113-1115.

Jeg vil fastholde, at min registrering af chivas.dk på ingen måde kan skabe forvirring og uklarhed hos eventuelle kunder der ønsker kontakt med klager. Ved opslag er det åbenlyst, at det er en privat hjemmeside uden sammenhæng med whisky. Jeg omtaler på intet tidspunkt Chivas. Hvordan det efter 6 års brug af domænet, kan skade klagers renommé forstår jeg simpelthen ikke.

Klagers argumentation om, at domænet skal bruges i forbindelse med intensivering af deres markedsføring i Danmark, er ganske interessant.

Siden 2004/2005 har man benyttet www.chivaslife.dk til markedsføring i Danmark. Domænet ejes af Pernod Ricard Denmark og ved et opslag dags dato kan man blandt andet læse om Chivas historie.

Ved opslag på udenlandske domæner ejet af Chivas Brothers Limited eller deres partnere, er det kun i Østrig at man ikke automatisk bliver ført videre til chivas.com. Tre domæner fører direkte til chivas.com, de sidste ender på sider der intet har at gøre med Chivas.

At argumenterer for, at det er en væsentlig faktor at eje topdomæner for at markedsfører Chivas direkte i de enkelte lande hænger ikke rigtig sammen med den måde de udnytter internettens muligheder nu og her.

Flere gange i klagers svar, nævnes klagerens ”verdensberømte varemærke” og i andet sidste afsnit skrives der ”Klageren er en verdensomspændende virksomhed, der i videst muligt omfang søger at

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

få registreret de for klageren mest relevante nationale top level domæner”. På trods af at sagen nu har verseret i 3 måneder - klager henvender sig første gang til DK Hostmaster den 15. december 2008 – er det stadig muligt at købe mindst 4 topdomæner, nemlig Luxembourg, Finland, Monaco og Portugal.

Oplysningerne har jeg fundet, ved opslag på internettet og søgninger i de enkelte landes whois registre, jf. bilag D.”

Sekretariatet har ved opslag den 27. juni 2009 på domænenavnet ”chivas.dk” taget følgende kopi:



Klageren har i sit klageskrift indsat et skærmprent af 20. december 2008 af hjemmesiden under ”chivas.dk”, der er identisk med ovenstående kopi.

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klagerens varemærke ”CHIVAS” er stærkt indarbejdet og særdeles velkendt i Danmark, hvilket der er enighed om mellem parterne,
- at ordet ”chivas” er ganske særpræget og ikke har nogen kendt betydning på hverken dansk eller engelsk, og at internetbrugere ved opslag på domænenavnet ”chivas.dk” derfor utvivlsomt må have til hensigt at blive ledt til en hjemmeside tilhørende klageren,
- at klageren således har en klar, legitim og anerkendelsesværdig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”chivas.dk” med henblik på komme i kontakt med såvel aktuelle som potentielle

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

kunder eller andre, der måtte have til hensigt at finde frem til klageren ved opslag på domæne-
navnet "chivas.dk",

- at indklagede ikke ses at have særlige rettigheder til betegnelsen "chivas" eller i øvrigt at have en loyal, legitim eller anerkendelsesværdig interesse i kunne anvende et domænenavn, der er identisk med klagerens verdensberømte varemærke, i forbindelse med en privat hjemmeside,
- at indklagedes registrering af netop ordet "chivas" er foranlediget af indklagedes kendskab til klagerens verdensberømte varemærke,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "chivas.dk" indebærer væsentlige gener for klageren, idet indklagedes registrering hindrer klageren i at få registreret det domænenavn under top level domænet .dk, der er identisk med og åbenbart refererer til klagerens verdensberømte varemærke, og idet indklagedes registrering og brug af det omhandlede domænenavn er egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos internetbrugere omkring klagerens tilstedeværelse på internettet, hvilket medfører en risiko for skade på klagerens varemærkes renommé,
- at indklagede utvivlsomt har været bekendt med, hvilke konsekvenser indklagedes registrering og brug af domænenavnet "chivas.dk" har haft for klager,
- at det forekommer mærkværdigt, at indklagede som stor fan af klagerens whisky – selv efter klagerens forsøg på at opnå en mindelig løsning – er opsat på at forhindre klageren i at benytte det for klageren mest oplagte domænenavn under top level domænet .dk,
- at indklagedes brug af domænenavnet "chivas.dk" på denne baggrund fremstår som illoyal og chikanøs, hvilket understøttes af, at indklagede først accepterer at overdrage domænenavnet "chivas.dk" til klageren og derefter meddeler, at hun alligevel ikke ønsker at overdrage domæne-
navnet,
- indklagedes registrering og brug af domænenavnet "chivas.dk" er i strid med domænelovens § 12, stk. 1, og
- at klagerens påstand og anbringender støttes af klagenævnets afgørelser i sag nr. 338 og 1162 vedrørende henholdsvis domænenavnet "burgerking.dk" og "pepsimax.dk".

Indklagede har gjort gældende,

- at domænenavnet "chivas.dk" er registreret i god tro til brug for en privat hjemmeside,
- at indklagede har væsentlig interesse i domænenavnet "chivas.dk",
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "chivas.dk" ikke kan give anledning til gene for klageren, og
- at indklagedes påstand og anbringender støttes af klagenævnets afgørelse i sag nr. 1113-1115 vedrørende domænenavnene "gulesider.dk", "gulesideronline.dk" og "gulesider-online.dk".

Nævnets bemærkninger:

Da det ud fra det oplyste må lægges til grund, at domænenavnet "chivas.dk" udelukkende har ikke-erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i § 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav.

Klageren er indehaver af det registrerede ordmærke "CHIVAS", som må anses som velkendt i Danmark. Klager er følgelig berettiget til at påtale enhver form for brug af varemærket, som er i strid med gældende dansk ret, herunder varemærkeloven og domæneloven. En rent privat brug af en andens varemærke er imidlertid ikke i almindelighed retsstridig, hvis brugen tjener et anerkendelsesværdigt formål, og ytringsfrihedens almindelige grænser i øvrigt respekteres.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Indklagede har registreret domænenavnet ”chivas.dk”, der er identisk med klagerens varemærke, og har om baggrunden for valget af domænenavnet oplyst, at ”Chivas er mit foretrukne whiskymærke og nemt at huske, så det var nærliggende at vælge det som domæne navn”.

Indklagedes registrering af domænenavnet ”chivas.dk” er således foranlediget af indklagedes kendskab til klagers varemærke og er udtryk for en indirekte reference hertil.

Selvom indklagede ikke gør erhvervsmæssig brug af domænenavnet ”chivas.dk”, indebærer indklagedes registrering og brug væsentlige gener for klageren, idet indklagedes registrering dels hindrer klageren i at registrere et domænenavn under top level domænet .dk, der åbenbart refererer til klagers velkendte varemærke, dels er egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos internetbrugere omkring klagers tilstedeværelse på Internettet. Der vil således utvivlsomt generelt være en forventning om, at man ved opslag på dette domænenavn bliver ledt til en hjemmeside tilhørende klager.

De nævnte forhold må have stået indklagede klart på tidspunktet for registreringen af domænenavnet. Indklagede har desuagtet registreret og anvendt domænenavnet for sin hjemmeside og har trods klagerens anmodning herom nægtet at overdrage domænenavnet til klageren.

Klagenævnet finder, at indklagede, hvis ønske om en privat hjemmeside vil kunne opfyldes lige så godt gennem registrering og brug af et andet domænenavn, ved sin handlemåde har handlet illoyalt i forhold til klager. Der foreligger derfor en overtrædelse af § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, som efter lovens § 27, stk. 2, også finder anvendelse på domænenavsregistreringer foretaget før lovens ikrafttræden, fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Indklagede, [A], skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”chivas.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Chivas Brothers Limited. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 7. juli 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Jeppe Juul

Jane Eis Larsen