

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2009-0002
(tidl. J.nr.: 1738)

Klager:

FSI FontShop International GmbH
Bergmannstr. 102
10961 Berlin
Germany

Indklagede:

Jørn Ole Sloth Nielsen
Grundtvigsvej 27A, 3. th.
1864 Frederiksberg C.

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse og afvisning.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 28. november med 5 bilag (1-5), svarskrift af 3. februar 2009 med 9 bilag (A-I), klagerens supplerende skrift af 7. juli 2009 med 3 bilag (6-8) og indklagedes supplerende skrift af 3. august 2009 med 1 bilag (J).

Registreringsdato:

Domænenavnet "fontshop.dk" er registreret den 12. februar 1997.

Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst følgende:

"The domain name www.fontshop.dk is identical to complainant's EU and Denmark trademark in which the complainant has rights on.

The respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name. The domain www.fontshop.dk is not even being used by the respondent.

Enclosed you will find copies of complainant's EU and Denmark trademarks."

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Klageren har som bilag 1 fremlagt en udskrift fra OHIM's database, hvoraf fremgår, at klageren den 5. november 1999 har fået registreret følgende figurmærke:

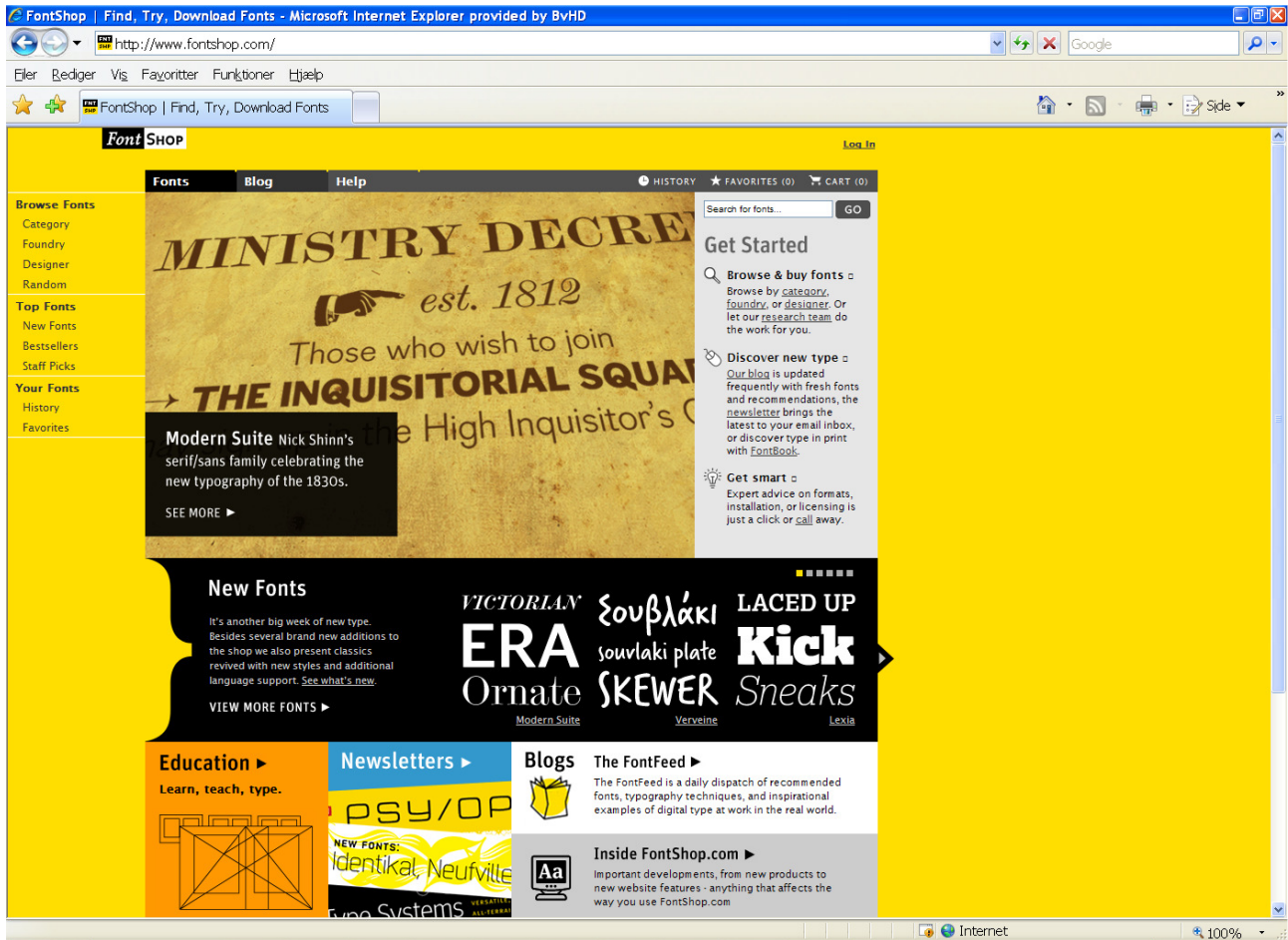


Figurmærket er registreret med prioritet fra den 1. april 1996 i klasse 9 (computer programs for creating, printing and storing fonts and lettering).

Samme figurmærke er registreret i Danmark den 17. juni 1994 i klasserne 9, 16, 35 og 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).

Sekretariatet har ved opslag på klagerens hjemmeside under domænenavnet "fontshop.com" taget følgende kopi:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Klagenævnet har anmodet klageren om at fremsende dokumentation dels for sin brug af betegnelsen "FontShop" i Danmark, dels for, at betegnelsen "FontShop" i Danmark bliver forbundet med klagerens virksomhed.

Klageren har svaret følgende:

"Apart from the Trademark FontShop in Denmark and the EU (which you already received), we have ongoing business relationships with Danish customers.

I am attaching invoices we send out to Danish customers in the last 3 years."

Klageren har i denne forbindelse fremlagt bilag 6-8, som er tre fakturaer fra klageren til tre forskellige danske kunder. Bilag 6 vedrører tilsyneladende køb af to forskellige fonte til en samlet pris på 60 euro og angiver som købsdato den 25. juni 2009. Bilag 7 vedrører tilsyneladende køb af en font til en pris på 31,30 euro og angiver som købsdato den 30. december 2008. Bilag 8 vedrører tilsyneladende køb af en font til en pris på 64,33 euro og angiver som købsdato den 1. november 2007.

Indklagede har i svarskriftet oplyst følgende:

"Indklagede har i 32 år været selvstændig, partner og/eller direktør i den grafiske branche, i firmaerne Evert alfabet, Baseline, og Preview. Har solgt sats, skrifter (fonte) prøvetryk osv. For ca. 2 år siden ramt af [...] derfor er der trappet ned på aktiviteterne og fontshop.dk er ikke i brug i øjeblik-

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

ket [...] og en opstart på netaktiviteterne er i fuld gang. Således forventes også fontshop.dk snart at fungere

Siden overtagelsen af fontshop.dk 12.02.1997 har domænet og mailadressen været en væsentlig del af arbejdsredskaberne.

Baggrunden for at købe domænet var som navnet siger, at man kunne skilte med at have en fontshop i virksomheden hvor man kan købe fonte (skrifter) til eget brug. Dermed kan kunden selv fremstille sats til eget brug.

Fra en samarbejdspartner i USA, ITF (International Type Founders), kom der en opfordring om at kontakte Joan Spiekermann direktør i Fontshop International, for et eventuelt samarbejde se bilag B. Joan Spiekermann mente at hendes kollega Petra Weitz var interesseret i at Baseline kunne blive FF (fontfont) forhandler i DK. I bilag C og D fremgår det at Joan Spiekermann på daværende tidspunkt var direktør i Fontshop International og at Petra Weitz efterfølgende har afløst hende som direktør.

Efterfølgende var der en del korrespondance frem og tilbage, se bilag E [dateret 20/3 1997] og F [dateret 10. april 1997], Heraf fremgår det at Petra Weitz blev oplyst om alle Baselines aktiviteter bla. på fontområdet. Som det fremgår havde man allerede fundet een forhandler men vi kom på venteliste og blev inviteret til Berlin. Det skal bemærkes at man som FF (fontfont) forhandler kun forhandler en mindre del af Fontshop Internationals produkter.

Bilag G er mest medtaget for at Petra Weitz der er direktør i en stor koncern kan se sin egen håndskrift og måske huske mødet i Berlin 08.07.1997 med Jørn Sloth Nielsen, iblandt alle de andre forpligtelser hun passer.

Under mødet i Berlin blev der drøftet mange ting, vi blev ikke forhandlere men fortsatte på venteliste, jeg foreslog Petra Weitz at Fontshop International overtog domænenavnet Fontshop.dk. Hun forklarede at Fontshop Internationals fonte alle er unikke og kun sælges gennem dem, derfor havde de sikkert ingen interesse i at overtage domænenavnet, i øvrigt var der masser af Fontshops rundt om i verden registreret i forskellige lande og gav ingen problemer.

Hun bad mig dog om at sende hende et brev om på hvilke vilkår en eventuel overtagelse kunne finde sted, så ville hun gå videre med sagen. Dette brev består af bilag H og I efter et stykke tid da vi talte sammen ang. andre ting, meddelte hun mig at Fontshop International ingen interesse havde i at overtage domænet fontshop.dk.”

Bilag H, som er dateret 31. oktober 1997, er stilet til klager, att. Petra Weitz, og er sålydende:

”Dear Petra Weitz

Everything is ready in Copenhagen now, so come on and fax or write. I have spoken with the Cybernet people, where I have bought the FontShop dk domaine for the Internet. They say that we shall write an agreement, so that they can have a copy, in order to know who the new owner of fontshop.dk are. Then You have to tell them on which server i Germany? You want the domain to be, and they will take care of the movement. I will bill You the same amount that I have paid, and I am faxing You a copy of the invoice for orientation, please give me an o.k. and fax me the contract, as we have talked about before.”

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Bilag I er en faktura dateret 13. februar 1997, som viser, at indklagede har betalt cybernet.dk i alt 2.187,50 kr. for erhvervelsen af domænenavnet "fontshop.dk".

Klagenævnet har anmodet indklagede om at fremsende dokumentation for sin brug af domænenavnet "fontshop.dk".

Indklagede har svaret følgende:

"Vedhæftet en kopi af faktura fra firma Preview fra den periode hvor de solgte fonts bla. ved hjælp af domænet Fonshop.dk. Som det ses på fakturaen anvendes navnet Fontshop bla. på fakturaen, hvis man gik ind på domænet blev man videreført til en hjemmeside hvorfra man kunne købe fonts.

[...]

Når jeg skriver at man kan købe fontshop fonts gennem firma Preview, skal det forstås sådan at jeg på kundens vegne ringer op og bestiller fonts hos Fontshop. Fonte kan være at bestille alt efter hvilket formål de skal anvendes til, hos Fontshop skal man bestille på engelsk eller tysk, da de tekniske fremmedord er tit ukendte for en bruger på disse sprog, har jeg her en hjælpende hånd. Leverancen sker direkte til slutbruger af copyright grunde, jeg tjener på min hjælp og den gode kontakt jeg får til kunden med mulighed for at sælge ham andre fonts der ikke findes i Fontshop regi."

Indklagede har som bilag J fremlagt en faktura af 31. marts 2004 vedrørende levering af fonte. På fakturaens sidefod fremgår følgende:

*"Fontshop.dk
Går du ind på dette domæne kan vi hjælpe dig med fonte fra
Fontshop – ITC – Berthold – Linotype – Headliners og Everts Alfabet"*

En søgning i Google på "fontshop" gav den 28. juni 2009 ca. 469.000 søgeresultater. En søgning afgrænset til sider på dansk resulterede i 149 søgeresultater. Ved en gennemgang af de 50 første søgeresultater synes det at kunne konstateres, at mange af resultaterne relaterer sig til klageren og/eller klagerens ydelser. Blandt søgeresultaterne, der fremkommer, når søgningen ikke er afgrænset til danske sider, er en artikel i Wikipedia, www.wikipedia.org, som blandt andet har følgende indhold:

"FontShop

FontShop International (FSI) was founded in Berlin in 1989 by Erik Spiekermann and Joan Spiekermann, who were then husband and wife. FontShop is the original font reseller in digital type history.[citation needed] There are six independent FontShops (licensors of the FontShop concept) in Europe, Australia, and the USA.

FSI produces the FontFont typeface library and publishes FontBook, one of the most comprehensive printed reference on digital typefaces. In 2000 FSI started a royalty free image company called FontShop USA produces the twice annual publication font."

Domænenavnet "fontshop.dk" er ikke set anvendt aktivt for en hjemmeside, mens klagesagen har verseret.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at domænenavnet ”fontshop.dk” er identisk med klagerens varemærke, og
- at indklagede ikke har nogen rettigheder til eller legitim interesse i domænenavnet ”fontshop.dk”.

Indklagede har gjort gældende,

- at klageren gennem 12 år har været bekendt med og accepteret indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”fontshop.dk”, og
- at klageren som følge heraf har fortabt en eventuel ret til at gøre indsigelser mod indklagedes registrering.

Nævnets bemærkninger:

Betegnelsen ”fontshop” er en sammensætning af de to beskrivende ord ”font” og ”shop”, som både enkeltvis og sammensat er af rent beskrivende karakter. Betegnelsen fremstår således som beskrivende for et forretningssted, hvor man kan købe fonte. Der er derfor tale om en beskrivende betegnelse, der som udgangspunkt ikke i sig selv har tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Det forhold, at klager har registreret et figurmærke indeholdende betegnelsen ”fontshop”, ændrer ikke herved, idet klager ved denne registrering alene har opnået eneret til brug af figurmærket i sin helhed og ikke til de enkelte dele – herunder ordet – som indgår heri.

Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret i Danmark til betegnelsen ”fontshop”, må klageren derfor godtgøre, at klageren gennem brug af kendetegnet her i landet har indarbejdet dette som individualiseringsmiddel for specielt klagerens virksomhed.

Den ovenfor omtalte artikel på www.wikipedia.org kunne tyde på, at ”FontShop” er indarbejdet som kendetegn for klageren i en række andre lande end Danmark, men nævnet anser det, som sagen er oplyst, for tvivlsomt, om betegnelsen også er indarbejdet som forretningskendetegn for klageren på det danske marked.

Omstændighederne i sagen giver imidlertid anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af § 12, stk. 1, i lov nr. 598 om internetdomænenavne, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse er trådt i kraft pr. 1. juli 2005, men finder også anvendelse på domænenavnsregistreringer, som er foretaget før lovens ikrafttræden, jf. lovens § 27, stk. 1 og 2.

Domænelovens § 12, stk. 1, fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, og det er i forarbejderne til bestemmelsen bl.a. forudsat, jf. Lovforslag L 165 for folketingsåret 2004-2005, s. 33-34, at de forhold, der indgår i god skikvurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi.

Klageren har haft sit figurmærke indeholdende betegnelsen ”Fontshop” registreret gennem 15 år, og det må ud fra sagens oplysninger lægges til grund, at klageren i en række andre lande gennem en årrække har indarbejdet betegnelsen ”Fontshop” som kendetegn for sin virksomhed, herunder via domænenavnet ”fontshop.com”. Klageren har dermed en væsentlig og anerkendelsesværdig interesse i også at råde over domænenavnet ”fontshop.dk”. Klageren har derudover en åbenbar interesse i, at domænenavnet ”fontshop.dk” ikke anvendes på en sådan måde, at det fremstår som om, at anvendelsen har forbindelse til klagerens virksomhed.

Det omtvistede domænenavn er registreret af indklagede i februar 1997, og det fremgår af indklagedes oplysninger, at indklagede i tiden derefter forhandlede med klageren om at blive klagerens forhandler i Danmark. Disse forhandlinger endte uden resultat og uden, at klageren accepterede indklagedes tilbud af 31. oktober 1997 om at erhverve domænenavnet ”fontshop.dk”.

Det fremgår dernæst af sagens oplysninger, at indklagede af personlige – og muligt midlertidige – årsager ikke har gjort brug af det omtvistede domænenavn i de sidste par år. Indklagede synes ifølge indklagedes egne oplysninger indtil da at have brugt domænenavnet som ”arbejdsredskab” i en form for mellemmandsvirksomhed, hvori indklagede har tilbudt sine danske kunder at etablere en kontakt til udenlandske virksomheder, der sælger fonte, herunder klageren. Det fremgår samtidig af indklagedes bilag J, at indklagede i den forbindelse har reklameret med, at han via domænenavnet ”fontshop.dk” ville kunne hjælpe kunder med ”*fonte fra Fontshop – ITC – Berthold – Linotype – Headliners og Everts Alfabet*”.

Det fremgår således af sagens oplysninger, at indklagede fuldt ud har været bekendt med klagerens brug af ”Fontshop” som forretningskendetegn på udenlandske markeder. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”fontshop.dk” synes samtidig i meget høj grad at have været motivet af klagerens brug af betegnelsen ”FontShop”, ligesom indklagedes brug af domænenavnet ”fontshop.dk” har været egnet til at signalere, at der bestod en forbindelse mellem klageren og indklagede, hvilket ikke var tilfældet.

Nævnet lægger på denne baggrund til grund, at indklagedes hidtidige brug af det omtvistede domænenavn har været udtryk for en illoyal lukrering på klagerens renommé, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, allerede af denne grund må føre til, at det må anses for ubilligt og i strid med god domænenavnsskik at opretholde indklagedes domænenavnsregistrering.

Da klager under de foreliggende omstændigheder ikke kan anses for ved passivitet at have fortabt retten til at gøre indsigelser over for indklagedes registrering, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, Jørn Ole Sloth Nielsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”fontshop.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, FSI FontShop International GmbH. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedestående dato.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 4. september 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo