

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2009-0009
(tidl. j.nr. 1764)

Klager:

AL VERDE NATURA ApS
Stranddalen 5
3060 Espeværde

v/advokat C. C. Jørgensen

Indklagede:

Piber.dk v/Egon Karmisholt
Nøddelunden 5
5580 Nørre Aaby

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 28. januar 2009 med 9 bilag (1-9), svarskrift af 3. marts 2009, replik af 18. marts 2009 med 2 bilag (10 og 11) og duplik af 1. april 2009 med 1 bilag (A).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”accakappa.dk” er registreret den 3. november 2008.

Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst følgende:

*”Det omtvistede domænenavn www.accakappa.dk påtænkes anvendt til:
At præsentere ACCA KAPPA's store produktsortiment for de skandinaviske kunder.*

*Klageren, AL VERDE NATURA ApS, (de sidste 2 år som ApS) har de sidste 12 år været solo distributør i Norden for ACCA KAPPA Spa, Viale Luzatti 21, 31100 Treviso, Italien, som er førende inden for beauty accessories. Se også www.accakappa.com
ACCA KAPPA har salgsnet via agenter og distributører over det meste af verden.*

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

ACCA KAPPA har eksisteret siden 1869 og solgt deres produkter i eksklusive forretninger og stormagasiner rundt om i verden. ACCA KAPPA har også egne mono-brand Stores i f.eks. Las Vegas, Los Angeles, Hong Kong, Dubai, Moskva m.v. ACCA KAPPA sælges via agenter og distributører i hele verden.

I Norden sælges ACCA KAPPA's produkter bl.a. i Illums Bolighus, Danmark og Norge, NK i Sverige, samt i en række VVS-, interiør-, og gave forretninger.

RESUMÉ:

Se bilag 2);

Indklagede Mette Karmisholt e-mailer d. 25. oktober direkte til ACCA KAPPA i Italien. ACCA KAPPA informeres om indklagedes net-shop www.Piber.dk, der sælger piber, og at indklagede ønsker at udvide med beauty accessories fra ACCA KAPPA med eksport fra Italien.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at ACCA KAPPA og klager deltog i den Tax-Free Beauty Messe i Cannes, Frankrig i perioden 25. oktober 2008 - 2. november 2008.

Ved hjemkomst efter denne messe havde jeg modtaget brev, dateret d. 30.10.2008 fra indklagede, se bilag 3) med ønske om at sælge ACCA KAPPA's beauty accessories sammen med pibeprodukter i DK, Norden og Europa. Indklagede må derfor have været vidende om mit firma i DK, før indklagedes første henvendelse til ACCA KAPPA i Italien.

Desuden havde indklagede under mit messeophold i Frankrig indtalt besked på min telefonsvarer. Dagen efter hjemkomsten fra Frankrig kontaktede jeg indklagede Mette Karmisholt telefonisk for at høre nærmere. Indklagede ønskede at sælge via www.piber.dk net shop til hele Europa, hvilket jeg gjorde opmærksom på, at ACCA KAPPA ikke var specielt interesseret i.

Den 3.11.2008, se bilag 4) e-mailer indklagede til mig, at hun nu ønsker at oprette sin egen ACCA KAPPA net-butik www.AccaKappa.dk.

Den 5.11.2008, se bilag 5) meddeler jeg indklagede på e-mail, at ACCA KAPPA ikke p.t. ønsker at udvide net-handelen, og takker for indklagedes interesse for ACCA KAPPA.

Den 6.11.2008, se bilag 6) meddeler indklagede via e-mail, at hun er villig til at afhænde sin jfr. bilag 1) hastigt voksende net shop www.piber.dk og udelukkende koncentrere sig om en ny net shop med navnet www.ACCAKAPPA.dk.

Den 6.11.2008 kontakter jeg telefonisk indklagede Mette Karmisholt, efter at have fået en fornemmelse af, at indklagede muligvis har registreret www.accakappa.dk. Indklagede svarer på min forespørgsel vedr. registrering af domænenavnet "ja, det må jeg indrømme".

Den 9.11.2008, se bilag 7) fremsender klageren et anbefalet brev til indklagede med anmodning om, at overdrage/overføre retten til domænenavnet til klageren.

Den 12.11.2008, se bilag 8) anbefalet brev, svarer indklagede, at hun er uforstående over for klagerens anmodning om overførelse af domænenavnet."

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Sekretariatet har ved søgning i OHIM's database kunnet konstatere, at ordmærket "ACCA KAPPA" er registreret som EU-varemærke den 16. januar 2006 i klasserne 3 (shaving soap and toilet soap, dentifrices), 8 (scissors for hair, moustaches and in general, razors for shaving), 18 (clutch bags in general), 20 (make-up and handbag mirrors) 21 (toothbrushes, brushes in general, brooms, shaving brushes and make-up brushes, combs, toiletry cases, containers, carrying cases in general (for soap, combs, brushes, talcum powder and cotton)) 22 (ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and stuffing materials, raw fibrous textile materials), 24 (household linen and in particular face towels, sheets, table cloths), 25 (dressing gowns) og 27 (bath mats). Varemærket er registreret af H. KRULL & C.-S.P.A.

Klageren har som bilag 9 fremlagt brev af 21. november 2008 fra H. KRULL & C.-S.P.A., som i brevet bemyndiger klageren til at få overført domænenavnet "accakappa.dk" i forbindelse med klagesagen ved nævnet.

Indklagede har siden 1999 været erhvervsdrivende med salg af piber og tobak, herunder via hjemmesiden under domænenavnet "piber.dk". I forbindelse med en nedgang i salget af piber og tobak, overvejede indklagede i sommeren 2008 at påbegynde salg af andre produkter og blev i oktober 2008 opmærksom på produktet "ACCA KAPPA", som indklagede fandt interessant.

Da indklagede ikke kunne finde en distributør af ACCA KAPPA-produkter i Danmark, kontaktede indklagede H. KRULL & C.-S.P.A. med anmodning om at få fremsendt oplysninger om virksomhedens danske importør. Indklagede blev et par dage senere ved et tilfælde bekendt med klageren og sendte derfor en e-mail til klageren, som efterfølgende kontaktede indklagede telefonisk. Klageren oplyste ved denne samtale indklagede om, at man ikke ønskede ACCA KAPPA-produkter solgt sammen med piber.

Indklagede har yderligere oplyst følgende:

"Da jeg havde overvejet situationen omkring www.Piber.dk og den faldende omsætning på piber og tobak, igennem længere tid, besluttede jeg at jeg gerne ville starte en helt ny netbutik op. En netbutik der kun solgte AccaKappa produkter. Jeg henvendte mig derfor igen til Al Verdens Natura Aps med ønsket om at sælge disse produkter i en netbutik med navnet www.AccaKappa.dk. Samtidig registrerer jeg domænenavnet [AccaKappa.dk](http://www.AccaKappa.dk) i den tiltro, at der ikke var nogen som helst problemer med at købe produkterne gennem den danske importør. Jeg ved fra www.Piber.dk at det er meget vigtigt straks at registre domænenavnet, når man har et ønske om at bruge det.

På intet tidspunkt har jeg haft nogen som helst idé om, at jeg skulle købe produkterne andre steder end gennem Al Verdens Natura Aps. Da jeg forelagde denne idé blev jeg afvist med begrundelsen, at de ikke ønskede produkterne solgt via netbutikker. Det stod jeg meget uforstående overfor, idet jeg kan se produkterne i flere både danske og udenlandske netbutikker.

[...]

Efterfølgende blev jeg ringet op af Al Verdens Natura og spurgt om det var mig der havde registreret domænenavnet [AccaKappa.dk](http://www.AccaKappa.dk) hvortil jeg svarede: ja, det er det faktisk, for jeg ønsker at starten en butik med udelukkende disse produkter og købe dem gennem jer. Hertil blev svaret: Du hører fra min advokat og så blev røret smækket på.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Jeg har på ingen måde haft til hensigt at genere nogen og slet ikke AccaKappa. Jeg ønsker bare at handle med deres varer og vil gerne gøre det i en butik under navnet AccaKappa.dk. En butik der udelukkende fører varer fra AccaKappa og som jeg køber gennem den danske importør. Varer der selvfølgelig sælges til vejl. pris, altså ikke noget med billigere fordi det er en netbutik.”

Klageren har i replikken oplyst følgende:

”Allerede forud for henvendelsen til klageren har indklagede været på Formland Messen i august 2008, og herunder modtaget EURO Style magasin, som blev uddelt gratis til de besøgende og hvori klageren havde indrykket en dobbeltsidet artikel/annonce om ACCA KAPPA. Denne artikel/annonce kan indklagede næppe have overset, ikke mindst fordi der på Formland Messen i Herning kun var ganske få beauty accessories firmaer repræsenteret, og da det netop er det forretningsområde indklagede ønskede at bevæge sig ind på.

ACCA KAPPA er som brand forbundet med professionelle distributører og agenter, som alle har mange års branchekendskab indenfor beauty accessories. Det er afgørende vigtigt, for at fastholde værdien af ACCA KAPPA som brand, at mere eller mindre seriøse distributører ikke får lov at ”snylte” på ACCA KAPPA navnet”.

Klageren har som bilag 10 og 11 fremlagt henholdsvis besøgsliste fra ”Formland Messen”, hvor indklagede fremgår, og artikel/annonce i ”EURO Style magasin”.

Indklagede har i duplikken oplyst følgende:

”Jeg har første gang fået kendskab til AccaKappa produkterne via en husstandsomdelt brochure for badeværelser, se vedl. kopi, Cascade. Straks derefter opsøgte jeg en butik i Kolding der forhandlede produkterne og derefter kontaktede jeg AccaKappa med henblik på at forhandle produkterne.

Når man nu fremlægger en besøgsliste fra Formland Messen som bevis på, at jeg skulle have besøgt Al Verdens Naturas stand, ja så finder jeg det uprofessionelt. Jeg har aldrig besøgt dem og har aldrig set omtalte magasin”.

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

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagede har registreret domænenavnet ”accakappa.dk” velvidende, at klageren var distributør af ACCA KAPPA-produkter i Danmark, og uden at afvente klagerens svar på indklagedes henvendelser vedrørende mulighederne for at blive forhandler i Danmark,
- at indklagede således handlede i ond tro eller mod bedre vidende og med henblik på at lukrere på varemærket ”ACCA KAPPA”, da indklagede lod domænenavnet ”accakappa.dk” registrere, og
- at klageren som enedistributør for ACCA KAPPA kan kræve domænenavnet ”accakappa.dk” overført til sig til brug for markedsføringen af ACCA KAPPA’s produkter.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Indklagede har gjort gældende,

- at domænenavnet "accakappa.dk" er registreret i god tro og med henblik på at sælge ACCA KAPPA-produkter, som er købt via klageren på legal vis, på en hjemmeside under domænenavnet,
- at indklagede ikke har haft til hensigt at lukrere på varemærket "ACCA KAPPA", og
- at klagerens forsøg på at hindre indklagede i at sælge ACCA KAPPA-produkter under domænenavnet "accakappa.dk" er i strid med konkurrencelovgivningen.

Nævnets bemærkninger:

Virksomheden H. KRULL & C.-S.P.A. har ved registreringen af ordmærket "ACCA KAPPA" 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
- ..."

H. KRULL & C.-S.P.A. eller den, som H. KRULL & C.-S.P.A. bemyndiger hertil, kan herefter forbyde andre at gøre brug af betegnelsen "ACCA KAPPA" på en måde, som strider mod denne varemærkeret.

Indklagede har oplyst, at domænenavnet "accakappa.dk" er registreret med henblik på at udbyde H. KRULL & C.-S.P.A.'s produkter af mærket "ACCA KAPPA". Indklagede kan i forbindelse med et sådant udbud påberåbe sig de begrænsninger i KRULL & C.-S.P.A.'s varemærkeret, som følger af varemærkeforordningens artikel 12 og 13. Disse bestemmelser er sålydende:

"Artikel 12

De til EF-varemærkets rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

- a) sit eget navn eller sin adresse
 - b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen
 - c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele
- for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Artikel 13

1. De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.”

Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren eller licenshaveren, jf. herved også præmis 51, 52 og 64 i EF-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Indklagedes påtænkte brug af domænenavnet ”accakappa.dk”, som er stort set identisk med varemærket ACCA KAPPA, vil være egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra H. KRULL & C.-S.P.A. Efter det oplyste findes en sådan autorisation ikke. En brug af domænenavnet er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som indklagede påtænker at udbyde, hvorfor indklagedes påtænkte brug af domænenavnet ikke kan støttes på varemærkeforordningens art. 12 eller 13.

Da H. KRULL & C.-S.P.A. eller den, som H. KRULL & C.-S.P.A. bemyndiger hertil, herefter kan modsætte sig indklagedes påtænkte brug af domænenavnet ”accakappa.dk”, ses indklagede ikke at have nogen loyal begrundelse for at opretholde registreringen af dette domænenavn, og en fastholdelse heraf over for klageren, der har en åbenbar interesse i dels selv at gøre brug af domænenavnet dels at forhindre indklagedes brug af domænenavnet, kommer derfor til at fremstå som illoyal. En sådan adfærd er i strid med § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Indklagede, Piber.dk v/Egon Karmisholt, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet ”accakappa.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen skal overføres til klageren, AL VERDE NATURA ApS som repræsentant for KRULL & C.-S.P.A. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 9. oktober 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo