

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2009-0010
(tidl. j.nr. 1765)

Klager:

OSP ApS
Industriparken 27
9610 Nørager

Indklagede:

Dansk Kontorcenter
Hjallesevej 85
5230 Odense M

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 21. januar 2009 med 2 bilag (1 og 2), svarskrift af 24. februar 2009 med 3 bilag (A-C), replik af 4. marts 2009 og duplik af 20. marts 2009.

Registreringsdato:

Domænenavnet "triumphadler.dk" er registreret den 23. marts 2001.

Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst følgende:

"Ovenstående domænenavn har intet med den indklagede at gøre, som sælger produkter af ét andet mærke. Navnet er det produkt, som vi importerer i Danmark, TA Triumph-Adler - Kopi - print m.m. Vi er distributør af produktet.

Vi ønsker domænenavnet overført til OSP ApS som er officiel importør af produktet. Vi har tidligere mundtligt prøvet at få overdraget domænenavnet men uden held. Når domænenavnet bliver brugt bliver det henvist til Dansk Kontor Center ApS egen hjemmeside som intet har med Triumph-Adler at gøre, men konkurrerende produkter."

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Klageren har som bilag 1 og 2 fremlagt breve af henholdsvis 13. og 16. februar 2009 fra "TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft", hvori virksomheden som indehaver af rettighederne til varemærket "TA TRIUMPH-ADLER" bekræfter, at klageren har fuldmagt til at registrere domænenavnet "triumphadler.dk".

Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens database kunnet konstatere, at TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft er indehaver af en række registrerede figurmærker indeholdende ordene "TA TRIUMPH-ADLER" samt ordmærket "TRIUMPH", som er registreret den 25. juni 1910 i klasse 16 (skrivemaskiner) og fornyet til den 25. juni 2010.

Ved opslag i OHIM's database har sekretariatet kunnet konstatere, at TA TRIUMPH-ADLER har registreret ordmærket "TA TRIUMPH-ADLER" som EF-varemærke i klasserne 9 (data processing equipment; data input apparatus, namely keyboards, scanners, cameras, card-reading apparatus; data output apparatus, namely screens, video projectors, data projectors, LCD panels, plasma screens, printers; electric data storage apparatus; data transmission apparatus; interface cards for data processing apparatus in the form of printed circuits; cash registers; measuring, signalling and checking (supervision) apparatus; copying apparatus; facsimile machines; and telephones; installations composed of the aforesaid machines and apparatus; pocket calculators and desk calculators; dictation machines; databanks; software, included in class 9; accessories for the aforesaid apparatus, namely floppy discs, magnetic tapes, magnetic tape cassettes, hard discs, magnetic encoded cards, magnetic strips, optical storage media, batteries and mains charging apparatus therefor, mains connection apparatus, print heads, developers), 16 (typewriters; word processing apparatus; accessories for the aforesaid apparatus, namely inking ribbons, thermal transfer ribbons, inking ribbon cassettes, correction ribbons, correction tape cassettes, print heads, ink tanks, print wheels, paper rolls for printers, fax machines; paper shredders; thermal binding apparatus), 36 (leasing of office equipment and office furniture of all kinds) og 37 (repair of office equipment). Ordmærket er registreret med prioritet fra den 24. oktober 2003.

Indklagede er erhvervsdrivende med salg og servicering af kontormaskiner, herunder kopimaskiner og kasseapparater, og har registreret domænenavnet "triumphadler.dk" for, at indklagedes kunder kan finde indklagede via domænenavnet.

Indklagede har oplyst at have særlig adkomst til domænenavnet "triumphadler.dk", idet indklagede "servicerer og sælger varemærket", og at man benytter domænenavnet til at lede internetbrugerne til indklagedes hjemmeside.

Indklagede har yderligere oplyst følgende:

"Vi var i 2001 registret som forhandler hos OSP, og solgte og servicede Triumph Adler produkter til vores kunder, og dette gør vi fortsat.

Vi har senest i 2006 fået fremsendt prislistor fra OSP. (se bilag A.)

Vi tilbagekøbte alle vores serviceaftaler på Triumph Adler kopimaskiner, fra OSP i 2004, fordi vi startede egen serviceafdeling med kørende teknikere. Og samtidig overdragede OSP nogle af vores aftaler til Canon Danmark A/S. (se bilag B) Endvidere kan dette dokumenteres i vores bogholderi, med en faktura fra OSP for køb af serviceaftaler på Triumph Adler maskiner til egen service.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Vi både sælger og servicerer stadigvæk Triumph Adler, og har så sendt som i jan 2009 købt forbrugsstoffer af OSP. (se bilag C)”.

Klageren har i replikken oplyst følgende:

”Dansk Kontorcenter er ikke forhandler og sælger ikke varemærket TA Triumph-Adler.

Dansk Kontorcenter har i 2001 været forhandler da varemærket TA Triumph-Adler blev distribueret af Kijaka som gik konkurs. Jeg købte serviceafdelingen ud af konkursboet og fik i den forbindelse distributionsaftalen med TA Triumph-Adler.

I forbindelse med forhandling af andre produkter/varemærker, valgte Dansk Kontorcenter at starte egen serviceafdeling. I den forbindelse leverer vi enkelte reservedele til disse maskiner.

I forbindelse med tilsendte prislister i 2006, var dette en forespørgsel om igen at blive forhandler af TA Triumph-Adler, hvilket dog ikke førte det noget.

Dansk Kontorcenter skriver at de sælger vore produkter og dette er IKKE tilfældet, de køber KUN reservedele og forbrugsstoffer til maskiner de selv har i service. I den forbindelse kan jeg nævne at der ikke er lavet nogen forhandleraftale med Dansk Kontorcenter ApS.”

Indklagede har i duplikken oplyst følgende:

”OSP har fra opstart af deres firma, registreret www.tatriumphadler.dk den 17. juni 2002 har siden også samarbejdet med os, velbevist om vi hele tiden har haft Wvww.triumhpadler.dk domænet registreret siden d. 23. marts 2001

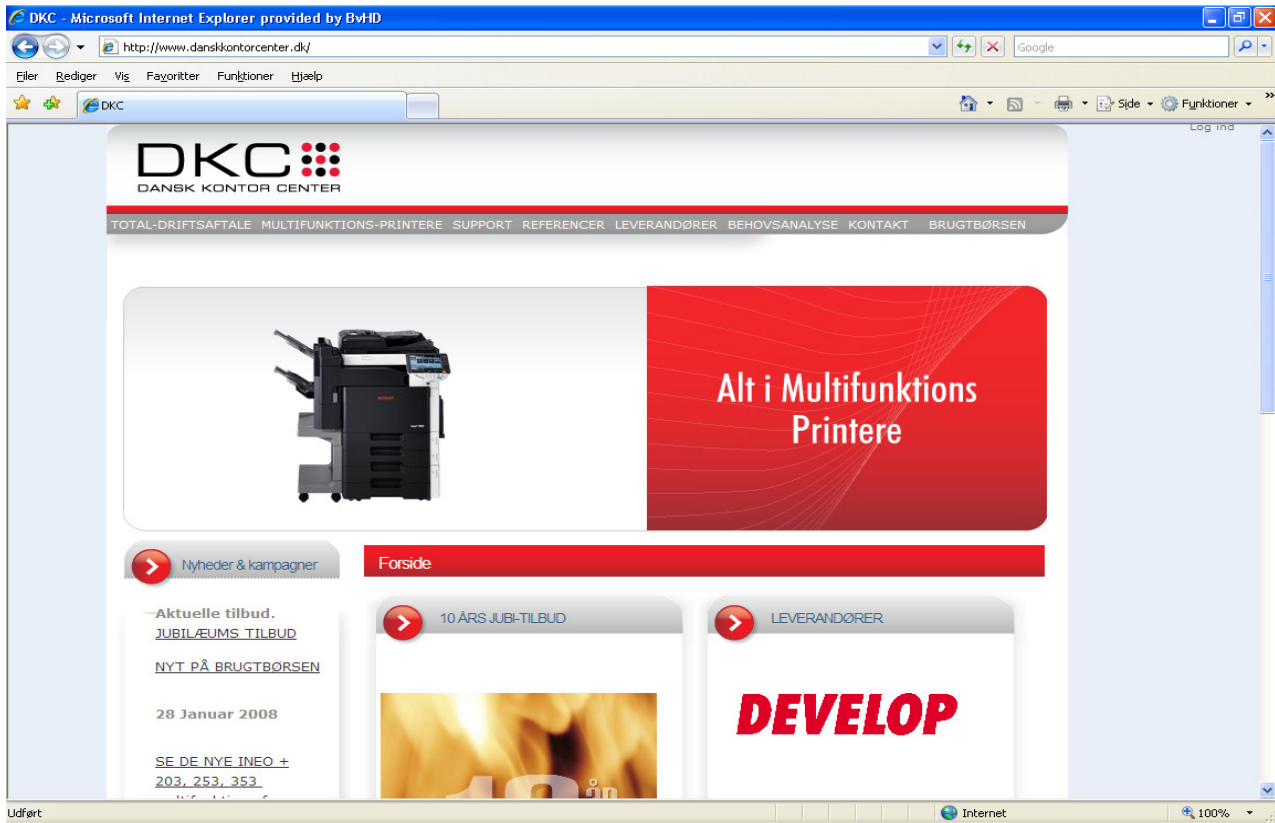
Vi servicerer stadigvæk kunder med Triumph Adler maskiner, og har indtil nu indkøbt nogle af reservedelene hos OSP.

Vi mener ikke det burde være betinget at indkøbe Triumph Adler maskiner hos OSP, begrundet med at vi er ejer domænenavnet www.triumphadler.dk. Og samtidig NU efter vi haft ejendomsretten de sidste 8 år,

Dansk Kontor Center har også andre leverandører af Triumph Adler maskiner og tilbehør som videre sælges til slutbruger.”

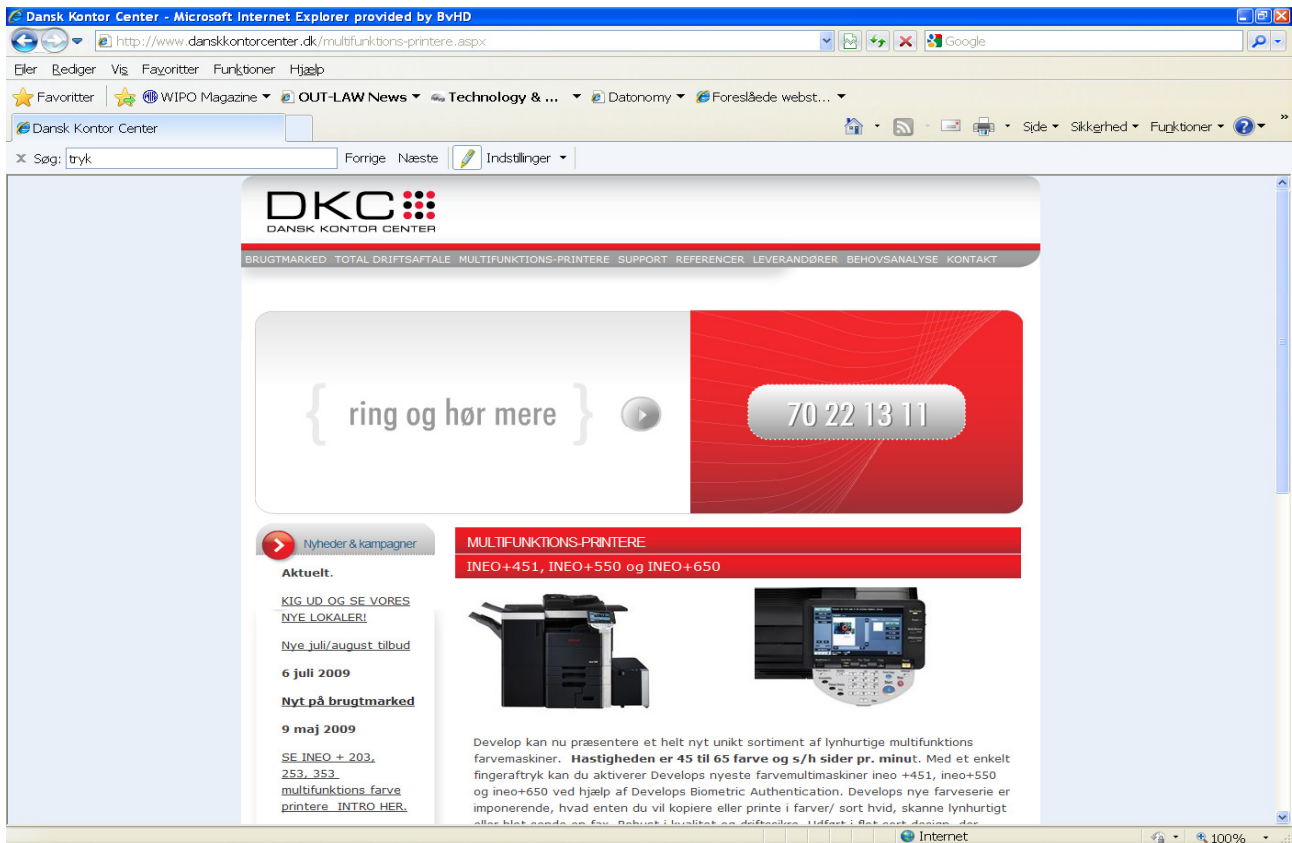
Sekretariatet har ved opslag den 23. februar 2009 på domænenavnet ”triumphadler.dk” kunnet konstatere, at opslaget blev viderestillet til hjemmesiden under domænenavnet ”danskkontorservice.dk”, hvor sekretariatet har taget følgende kopi:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Der er ikke set væsentlige ændringer i brugen af domænenavnet, mens klagesagen har verseret. Ved opslag på domænenavnet "triumphadler.dk" den 5. august 2009 blev der således fortsat viderestillet til hjemmesiden under "danskkontorcenter.dk". Ved aktivering af teksten "MULTIFUNKTIONSPRINTERE" blev der denne dato ledt til ført følgende side:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



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 er berettiget til at benytte domænenavnet ”triumphadler.dk” i markedsføringen af sine ydelser.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede servicerer kunder med maskiner af mærket ”Triumph Adler”,
- at indklagede har været indehaver af domænenavnet ”triumphadler.dk” i 8 år,
- at klageren trods kendskab hertil ikke tidligere har gjort indsigelser herimod, og
- at indklagede dermed er berettiget til at fastholde registreringen af domænenavnet ”triumphadler.dk”.

Nævnets bemærkninger:

TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft er indehaver af en række figurmærker indeholdende betegnelsen TA TRIUMPH-ADLER, og nævnet finder det på baggrund af sagens oplysninger ubetænkeligt at lægge til grund, at TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft også har stiftet rettigheder til ordmærket ”TA TRIUMPH-ADLER” via ibrugtagning, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, og at denne varemærkeret allerede var stiftet på tidspunktet for indklagedes registrering af domænenavnet ”triumphadler.dk”. TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft og den, som TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft bemyndiger hertil, kan herefter forbyde andre at gøre er-

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

hvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for tilsvarende varer eller tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, som er affattet således:

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

Indklagede udbyder bl.a. ydelser i form af servicering af maskiner, der er produceret af TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft og efter det oplyste udbudt under varemærket "TRIUMPH-ADLER". Indklagede kan dermed påberåbe sig de begrænsninger i TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschafts varemærkeret, som følger af varemærkelovens §§ 5 og 6. Disse bestemmelser er bl.a. sålydende:

"§ 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringskik gør erhvervsmæssig brug af

....

- 2) 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, eller
- 3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

§ 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.

Stk. 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, jf. herved bl.a. præmis 51 og 52 i EF-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik) og SØ- og Handelsrettens dom af 18. august 2000 i sag V 49/99 (Ugeskrift for Retsvæsen 2000.2300S) om varemærket Rolex.

Da domænenavnet "triumphadler.dk" er næsten identisk med TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschafts varemærke, vil indklagedes brug af dette domænenavn i forbindelse med udbud af ydelser, som relaterer sig til TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschafts produkter, være egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter autorisation fra TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft. Efter det oplyste har hverken TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft eller andre, som TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft har givet bemyndigelse hertil, givet indklagede en sådan autorisation.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Indklagede synes endvidere at anvende domænenavnet ”triumphadler.dk” til at udbyde produkter, som er konkurrerende med TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschafts produkter, hvilket indebærer en klar krænkelse af TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschafts varemærkerettigheder.

Indklagedes brug af domænenavnet ”triumphadler.dk” udgør således en overtrædelse af varemærkelovens § 4.

Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”triumphadler.dk” er uberettiget, og da TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft ikke kan anses for ved passivitet at have fortabt retten til at gøre indsigelser over for indklagedes registrering, træffer nævnet herefter følgende

AFGØRELSE:

Indklagede, Dansk Kontorcenter, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet ”triumphadler.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen skal overføres til klageren, OSP ApS på vegne af TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft. Overførelsen skal ske 4 uger fra nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 4. september 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo