

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2009-0012
(tidl. j.nr.: 1784)

Klager:

Olsen Yacht ApS
Strandvejen 1
4850 Stubbekøbing

v/advokat Henrik Hornsleth

Indklagede:

BE 1971 ApS
Klintegårdsvej 15
2690 Karlslunde

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 9. marts 2009 med 11 bilag (1-11), svarskrift af 30. marts 2009 med 12 bilag (A-L), replik af 22. april 2009 med 1 bilag (12) og duplik af 7. maj 2009.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”jboats.dk” er registreret den 4. oktober 2007.

Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst følgende:

”Klager har siden 2008 haft eksklusiv ret til at sælge både af det amerikanske mærke J/Boats i Danmark. J/Boats er et anerkendt bådmærke, der blev etableret i USA i 1977. Der fremlægges som bilag 3 udskrift fra den amerikanske hjemmeside, www.jboats.com.”

Klageren har som bilag 6 fremlagt udskrift fra OHIM’s hjemmeside vedrørende følgende figurmærke:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Figurmærket er registreret som EF-varemærke den 1. april 2002 og med ansøgningsdato den 1. april 1996 i følgende klasser: 12 (sailboats; sailing yachts; boats; parts and fittings therefor), 25 (articles of clothing, footwear and headgear; including T-shirts, jackets, sweatshirts, ties, hats, sweaters and belts) og 41 (educational and training services including training and instruction in the field of sailing). Indehaveren af varemærket er "J Boats, Inc."

J Boats, Inc. har registreret samme figurmærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen i klasse 12 (sejlbåde) den 21. november 1977, jf. bilag 7. Denne varemærkeregistriering er udløbet.

Klageren har som bilag 4 fremlagt erklæring fra J Boats, Inc., hvori attesteres, at "Mittlemann's Werft of Kappeln" er eneforhandler af både af mærket "J Boats" i Tyskland og Danmark, og Mittlemann's Werft of Kappeln har eneret til at gøre brug af oven for omtalte EF-varemærke samt domænenavnene "jboats.de" og "jboats.dk". Som bilag 5 har klageren fremlagt erklæring fra Mittlemann's Werft of Kappeln, hvori attesteres, at klageren som underforhandler i Danmark er berettiget til at gøre brug af det omtalte EF-varemærke samt domænenavnet "jboats.dk".

Klageren har yderligere oplyst følgende:

"Ved indtastning af det i sagen omhandlede domænenavn, jboats.dk, overføres brugeren til hjemmesiden jmarine.dk, jf. udskrift af hjemmesiden, bilag 8. Klager har forgæves rettet henvendelse til den på hjemmesiden nævnte Jesper Strands, der står anført som kontaktperson under feltet kontakt, jf. bilag 9.

Det bemærkes, at indklagede er medstifter og medejer af selskabet JMARINE ApS, hvilket selskab der henvises til på hjemmesiden jmarine.dk, jf. bilag 7. Der fremlægges til dokumentation herfor fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for indklagede og JMARINE ApS, jf. bilag 10 og 11.

Indklagede udnytter, som medstifter og medejer af JMARINE ApS, efter klagers opfattelse, domænenavnet jboats, hvortil klager har eksklusiv brugsret. Herudover udnytter indklagede på utilbørlig vis et internationalt anerkendt bådmærke, hvor klager har eneret til salg i Danmark."

Indklagede har i svarskriftet oplyst følgende:

"Domænet jboats.dk blev af Indklagede registreret 4. oktober 2007 og umiddelbart herefter bekræftet og aktiveret hos DK Hostmaster (bilag A). Indklagede var sammen med Indklagedes forretningspartner, NC Holding ApS, på dette tidspunkt ved at stifte et selskab med det formål at forhandle sejlbåde. Ved registreringen af jboats.dk indgik det i overvejelserne, at J'et var et naturligt sted at starte, da personerne bag Indklagede (BE 1971 ApS) og dennes forretningspartner (NC Holding ApS) begge hedder Jesper.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Som dokumentation for at Indklagede og dennes forretningspartner havde grund til at etablere hjemmeside til domænet jboats.dk med det formål at offentliggøre denne som del af markedsføringen af sejlbåde af mærket J/Boats, fremlægges e-mail korrespondance med Mittelmanswerft GmbH (bilag B– D).

Tillige fremlægges som dokumentation for Indklagedes og dennes forretningspartners opfattelse af sagsforløbet, e-mail til J/Boats Inc. dateret 10. december 2007 (Bilag E).

Der syntes ikke i slutningen af 2007 / starten af 2008 at være nogen konsistens i brugen af nationale jboats domæner, hvorfor Indklagede ikke havde grund til at betragte det nationale domæne som andres ejendom. Det kan i dag konstateres at de nationale domæner i England (jboats.co.uk) og Norge (jboats.no) ikke peger på den nationale forhandler af J/Boats (bilag F og G).

Indklagede har udvist imødekommenhed for så vidt angår Klagers ønske om at anvende domænet jboats.dk. Konkret har Indklagede allerede i januar 2008 foreslået at finde en pris for domænet der tager udgangspunkt i faktiske omkostninger afholdt af Indklagede og dennes forretningspartner. Dette er af Klager i to omgange blevet afvist. Som dokumentation herfor fremlægges e-mail korrespondance med Lars Hallkvist (bilag H – L).

Indklagede råder – udover jboats.dk – over domænerne be1971.dk og sailclub.dk. Ingen af domænerne, herunder jboats.dk, er registreret med henblik på videresalg.

Indklagede og dennes forretningspartner drøfter at anvende jboats.dk som portal for import og salg af brugte sejlbåde af mærket J/Boats.”

Bilag B-D er kopi af e-mailkorrespondancer mellem indklagede og Mittlemann's Werft of Kappeln, som indledes ved Mittlemann's Werft of Kappelns e-mail af 18. oktober 2007 til indklagede vedrørende ”J-Boats DK”. Af e-mailen fremgår blandt andet følgende:

”Jim Johnstone has forwarded your proposal to my hands, as we are the responsible dealer for Denmark and Germany since this summer.

We really welcome your approach, because our marketing strategy for Denmark is to find a partner [...]”.

Der var efterfølgende en korrespondance mellem parterne vedrørende mulighederne for et partnerskab, herunder e-mail af 19. november 2007 fra Mittlemann's Werft of Kappeln, hvori det meddeles indklagede, at man har valgt en anden samarbejdspartner. Der fulgte herefter en kort korrespondance mellem parterne.

Bilag E er kopi af en e-mail af 10. december 2007 fra indklagede til J Boats, Inc. Af e-mailen fremgår blandt andet følgende:

”We are disappointed because we have invested significant efforts in developing what we think would be a distinct ”first time in Denmark” approach to the marketing of J/Boats which we are convinced would show results beyond the ordinary.

[...]

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

However, should you at any time be looking for a new dealer who would give your boats the attention they deserve, please let us know and we will instantly stop whatever else we are doing and start spreading the word of fun, fast and easy to handle boats.”

Bilag H-J er en e-mailkorrespondance mellem klager og indklagede, som indledes ved klagerens e-mail af 8. januar 2008, hvori klageren oplyser, at man et par gange har anmodet om at få overdraget domænenavnet ”jboats.dk”, idet indklagede nu ikke har brug for domænenavnet, men at klageren ikke har modtaget svar fra indklagede. Klageren spørger herefter, hvordan parterne kommer videre i forhold til domænenavnet. Indklagede svarede ved e-mail af samme dato blandt andet følgende:

”Umiddelbart kunne jeg forestille mig en løsning hvor I betaler de kontante udgifter vi har haft i forbindelse med domænet (som jeg husker det ca. 10-12.000 eks. moms) med et tillæg – eller godtgørelse – for at vi så ikke fremover kan anvende domænet.”

Klageren svarede den 9. januar 2008, at man kun havde behov for domænenavnet, og at domænenavnet normalt kostede ca. 500 kr. hos DK Hostmaster. Indklagede svarede den 31. januar 2008, at man havde forstået klagerens e-mail således, at klageren ikke var interesseret i domænenavnet, hvis overdragelsen ville koste mere end 500 kr., og at indklagede derfor selv ville tage domænenavnet i brug. Klageren svarede samme dag, at klageren ville anmode J Boats, Inc. om at gøre krav på domænenavnet, hvis indklagede ikke overdrog domænenavnet frivilligt, og bemærkede, at indklagede ikke var berettiget til at gøre brug af domænenavnet.

Klageren har som bilag 12 fremlagt en udskrift fra ”www.jeuropa.eu.com”, som indeholder en oversigt over J Boats, Inc.’s europæiske forhandlere.

Indklagede har i duplikken oplyst følgende:

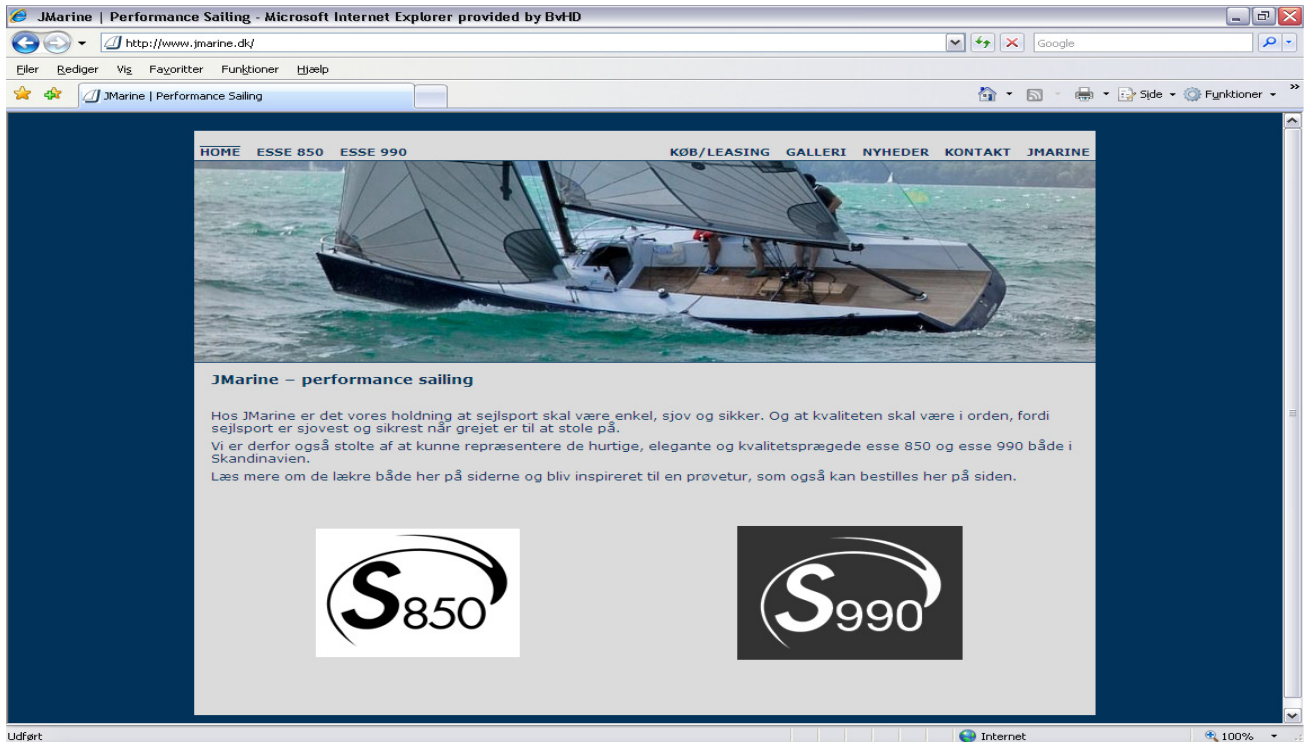
”Der henvises til det af klager fremlagte bilag 12, hvoraf fremgår, at domænet ”jboats” kun anvendes af en lille del af de nationale forhandlere af både af mærket J/Boats. Specifikt bemærkes det, at oversigten over forhandlere er hentet fra internetadressen jeurope.eu, og at 14 af de 19 lande nævnt i listen ikke anvender det nationale domæne for jboats.

Det er indklagedes opfattelse, at listen underbygger indklagedes påstand om, at indklagede ikke har haft grund til at betragte domænet som andres ejendom eller entydigt forbundet med forhandlere af både af mærket J/Boats.

Indklagedes tilbud til klager om overdragelse af domænet jf. bilag J, tog udgangspunkt i en pris svarende til Indklagedes og dennes forretningspartners direkte omkostninger til anskaffelse af domænet og etablering af hjemmeside. Registreringen af domænet er ikke opretholdt med fortjeneste eller videresalg for øje, men med henblik på formidling af både, enten nye eller brugte både, herunder både af mærket J/Boats.”

Sekretariatet har ved opslag den 12. marts 2009 på domænenavnet ”jboats.dk” taget følgende kopi:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Ved opslag den 5. oktober 2009 var hjemmesiden under domænenavnet blank.

Ved opslag i søgemaskinen Google under sider på dansk kan konstateres, at betegnelsen j boats/jboats på nettet forbindes med både fra J Boats, Inc.

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klager har en eksklusiv brugsret til domænenavnet "jboats.dk",
- at indklagede snylter på klagerens ret til at benytte domænenavnet "jboats.dk",
- at indklagede uretmæssigt benytter sig af et registreret varemærke,
- at indklagedes brug af domænenavnet er egnet til at vildlede og misinformere forbrugere, idet indklagede ikke forhandler både af mærket "J/boats",
- at indklagedes brug af domænenavnet til viderestilling til hjemmesiden under domænenavnet "jmarine.dk" alene har til formål at markedsføre indklagedes egne både,
- at indklagede har opretholdt registreringen af domænenavnet "jboats.dk" med henblik på fortjeneste og videresalg, og
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "jboats.dk" således er i strid med domænelovens § 12, stk. 1 og 2, samt markedsføringslovens §§ 1 og 5 (i dag § 18).

Indklagede har gjort gældende,

- at de af klageren fremlagte bilag 6 og 7 ikke vedrører ordmærket "jboats.dk" eller "jboats", men et figurmærke, der indeholder et understreget "J",
- at klagerens bilag 4 og 5 ikke dokumenterer klagerens påstand,

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

- at indklagede har en legitim interesse i domænenavnet ”jboats.dk”, og
- at registreringen af domænenavnet ”jboats.dk” er foretaget og opretholdt i forretningsøjemed, hvorfor indklagede ikke har handlet i strid med domænelovens § 12, stk. 2.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at både produceret af J Boats. Inc. markedsføres her i landet under betegnelsen J/Boats. Nævnet lægger derfor til grund, at J Boats, Inc. gennem brug har erhvervet en varemærket til denne betegnelse, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.

J Boats, Inc eller den, som virksomheden bemyndiger hertil, kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er indarbejdet for, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, som er affattet således:

”§ 4. Indehaveren af en varemærket 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.”

Klagenævnet forstår indklagedes anbringender således, at indklagede anfægter klagerens oplysninger om, at klageren er bemyndiget til at påtale indklagedes registrering af domænenavnet ”jboats.dk” og kræve domænenavnet overdraget på vegne af J Boats, Inc. Nævnet finder ikke anledning til at betvivle rigtigheden af klagerens oplysninger eller bilag og lægger således til grund, at klageren via Mittlemann’s Werft of Kappeln er bemyndiget til at kræve domænenavnet ”jboats.dk” overdraget på vegne af J Boats, Inc.

Nævnet finder det endvidere, navnlig på baggrund af indklagedes egne bilag, ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede har registreret domænenavnet ”jboats.dk” – som i alt væsentligt er identisk med varemærket ”J/Boats” – i forbindelse med eller forud for indklagedes forhandlinger med Mittlemann’s Werft of Kappeln og J Boats, Inc. vedrørende mulighederne for at blive forhandler af J Boats, Inc.’s produkter i Danmark.

Da indklagede ikke blev valgt som forhandler af J Boats, Inc.’s produkter i Danmark, har indklagede herefter i en periode gjort brug af domænenavnet ”jboats.dk” til at viderestille til en konkurrerende virksomheds hjemmeside, hvilket klart er i strid med varemærkelovens § 4.

Indklagede – som p.t. anvender domænenavnet til at viderestille til en blank side – har endvidere nægtet at overdrage domænenavnet ”jboats.dk” til klageren, medmindre klageren betaler en overpris for overdragelsen af domænenavnet, som indklagede selv har fået registreret for et beskedent vederlag.

Indklagedes adfærd afskærer J Boats, Inc. og virksomhedens forhandler i Danmark fra at anvende virksomhedens varemærke som domænenavn under top level domænet .dk, ligesom indklagedes brug af domænenavnet har været til gene for J Boats, Inc. og klageren ved at skabe tvivl om hjem-

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

mesidens tilhørsforhold og om J Boats, Inc.'s tilstedeværelse på nettet. Når samtidig henses til baggrunden for domænenavnets registrering og det senere fravalg af indklagede som forhandler, lægger klagenævnet bevismæssigt til grund, at indklagede ved sin brug af domænenavnet har haft til hensigt at chikanere klageren og/eller J Boats, Inc. En sådan adfærd er åbenbart i strid med § 12, stk. 1, i lov nr. 598 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Indklagede, BE 1971 ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "jboats.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen skal overføres til klageren, Olsen Yacht ApS som repræsentant for J Boats, Inc. Overførslen gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 9. oktober 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo