

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2009-0018 og 0019
(tidl. j.nr. 1789 og 1790)**

Klager:

Canal Digital Danmark A/S
Stationsparken 25
2600 Glostrup

Indklagede:

Vestegnens Parabol & Antenne Service
v/Johnny Andersen
Hvidovrevej 536, 1. th.
2650 Hvidovre

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”canaldigital-eksperten.dk” og ”canaldigitaleksperten.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6.marts 2009, svarskrift af 17. marts 2009 med to bilag (A-B), replik af 2. april 2009, duplik af 7. april 2009, klagerens supplerende processkrift af 6. maj 2009 samt indklagedes supplerende processkrift af 11. maj 2009.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”canaldigital-eksperten.dk” er registreret den 28. december 2006, mens domænenavnet ”canaldigitaleksperten.dk” er registreret den 9. januar 2007.

Sagsfremstilling:

Klageren er etableret i 2000 med det formål at distribuere betalings-tv i Danmark. Indklagede driver virksomhed med salg og montering af antenne- og paraboludstyr og er bl.a. autoriseret forhandler af klagerens produkter.

Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet:

”Vestegnens Parabol & Antenne Service, der er forhandler af Canal Digital Danmark A/S produkter, har gennem længere tid brugt domænet canaldigital-eksperten.dk. Vestegnens Parabol & Antenne Service har via dette markedsført Canal Digital Danmark A/S produkter og henvist til sin egen side parabol-antenne.dk.

Canal Digital Danmark A/S har overfor Vestegnens Parabol & Antenne Service gjort det klart, at man ikke ønsker hjemmesiden fra Vestegnens Antenneservice forveksles med egen hjemmeside og har derfor gennem snart 2 år bedt Vestegnens Parabol & Antenne Service om at overdrage domænenavnet canaldigital-eksperten.dk. Vestegnens Parabol & Antenne Service har ikke ønsket at efterkomme dette, under henvisning til, at han gennem længere tid har anvendt dette og mener sig at have ret dertil. Parterne er enige om at lade klagenævnet tage stilling til disputten.”

Indklagede har oplyst, at de omtvistede domænenavne er registreret med henblik på salg af klagerens produkter, og at de benyttes i overensstemmelse med dette formål. Indklagede har desuden bl.a. anført følgende:

”Da domænerne blev oprettet var det med Canal Digital’s webmasters (Lasse) velvidende, jeg var til møde i Glostrup med Lasse.

Efterfølgende har Canal Digital ændret forretningsmetoder, hvor man kan opnå rabat ved tegning af abonnement fra deres hjemmeside og derfor ønsker de tilsyneladende ikke at andre bruger deres navn til at sælge deres produkter, selv om de behøver montører til at montere for dem.

Som dokumentation for at Canal Digital tidligere har godkendt mit domæne, vedhænges flyer som i flere omgange er trykt og udsendt af Canal Digital, men betalt af mig, til kunder i mit lokalområde hvor de selv henviser til mit domæne.

Jeg finder det derfor urimeligt at de nu vil overtage mit domæne som de tidligere har godkendt og som jeg har betalt for markedsføring for, og har derfor aftalt med Lasse at vi må lade en uvildig instans afgøre rimeligheden i det.”

Indklagede har som bilag A og B fremlagt kopier af den omtalte ”flyer”, hvorpå der nederst er anført indklagedes virksomhedsnavn, telefonnummer og hjemmesideadressen www.canaldigital-eksperten.dk.

Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik:

”Klager har aldrig godkendt indklagedes registrering af domænet.

Som en led i klagers virksomhed giver man tilskud til markedsføringsaktiviteter hos sine forhandlere. Indklagede var og er forhandler af klagers produkter. Den af indklagede nævnte flyer, er en del af en salgsaktivitet med omkring 200 af klagers forhandlere over hele landet. Systemet fungerer på den måde at klager trykker en flyer som trykkes i et stort oplag. I dette tilfælde 600.000 stk. Oplaget bliver så delt op i portioner som får påtrykt den enkelte forhandlers logo, samt evt. bundtekst. Logo og bundtekst er alene valgt af forhandleren. Klageren læser ikke korrektur og godkender ikke. Klager har derfor ingen indflydelse på opsætning af teksten eller indhold af denne.

At domænenavnene derfor står på en flyer fra klager, kan derfor ikke tages til indtægt for at klager har godkendt dette.

Lasse Skov der er ansat af klager mindes ikke at have haft et møde med indklagede. Lasse skov tager aldrig beslutninger der omhandler forhandlerne uden at involvere en salgskonsulent. Det er derfor heller ikke med Lasse Skov at indklagede har aftalt at lade en uvildig instans afgøre striden, men derimod salgskonsulent Michael Skovgaard.

Michael Skovgaard afviser ligeledes at have indgået en aftale med indklagede om at han kunne anvende domænenavnene.”

I sin duplik har indklagede bl.a. anført følgende:

”Det er selvfølgelig beklageligt at Canal Digital ikke læser det materiale de omdeler til potentielle kunder, men da jeg har sendt mit logo og den tekst jeg ønsker påført pr mail til omtalte Hr. Michael Skovgaard, må det jo så opfattes som en accept (Ifl. Canal Digital's Advokat). At Canal Digital nu ikke erindrer at have været bekendt med de omtalte domæner fra dag 1 er ligeledes beklageligt, men da dette er påstand mod påstand må Canal Digital jo fremlægge beviser for at de har modsat sig min brug af domænerne fra begyndelsen, ligesom jeg har fremlagt beviser for at de har været indforstået med dem via de af dem omdelte flyer.”

Det er anført i klageskriftet, at der mellem parterne er enighed om, at klageren er indehaver af en varemærkeret til betegnelsen ”Canal Digital”. Dette har indklagede ikke bestridt.

Ved opslag på de omtvistede domænenavne den 16. marts 2009 fremkom følgende hjemmeside:



Ved fornyet opslag på de omtvistede domænenavne den 23. august 2009 fremkom følgende hjemmeside:



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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er indehaver af en varemærkeret til betegnelsen ”Canal Digital”,
- at domænenavnene ”canaldigital-eksperten.dk” og ”canaldigitaleksperten.dk” er forvekslelige hermed og benyttes til at sælge klagerens produkter,
- at klageren ikke vil acceptere, at klagerens forhandlere gør brug af klagerens varemærke i de af dem benyttede domænenavne,
- at klageren også før indbringelsen af sagen for nævnet har gjort indklagede opmærksom herpå,
- at indklagede derfor gennem hele perioden har været klar over, at de omtvistede domænenavne burde tilhøre klageren,
- at klageren aldrig har godkendt indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne,
- at indklagede ikke i forbindelse med de omtalte ”flyers” har godkendt indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne,
- at klageren ikke har udvist passivitet, og
- at de omtvistede domænenavne derfor bør overføres til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede er autoriseret forhandler af klagerens produkter,
- at de omtvistede domænenavne benyttes til markedsføring og salg af klagerens produkter,
- at klageren har været bekendt med indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne siden begyndelsen, da de dengang blev fremlagt for klagerens webmaster,
- at klageren desuden tidligere har godkendt indklagedes brug af de omtvistede domænenavne ved at udsende markedsføringsmateriale med henvisninger til indklagede og indklagedes domænenavn ”canaldigital-eksperten.dk”, jf. bilag A og B,
- at klageren efterfølgende har ændret salgsmetoder, således at man kan få rabat ved at tegne abonnementer fra klagerens hjemmeside, hvorefter klageren tilsyneladende ikke længere ønsker, at andre bruger deres navn til at sælge deres produkter,
- at det på denne baggrund er urimeligt, at klageren nu vil overtage de omtvistede domænenavne, som klageren tidligere har godkendt og som indklagede har betalt for markedsføringen af,
- at klageren ikke har bevist nogen af sine påstande, herunder at klageren har modsat sig indklagedes brug af de omtvistede domænenavne lige fra begyndelsen,
- at klageren må anses for at have fortabt sin ret ved passivitet, og
- at de omtvistede domænenavne derfor ikke bør overføres til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er forelagt klagensævnet, lægger nævnet uprøvet til grund, at klageren er indehaver af en varemærket til betegnelsen ”Canal Digital”. Klageren kan herefter forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke i strid med 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 hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller
- 2) 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 driver bl.a. virksomhed med salg af klagerens produkter, og indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærket, som følger af varemærkelovens §§ 5 og 6. Disse bestemmelser er sålydende:

”§ 5. Indehaveren af en varemærket kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af

- 1) eget navn og adresse,
- 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 varemærket 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 også præmis 51 og 52 i EF-Domstolens dom af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

De omtvistede domænenavne består af en sammensætning af klagerens varemærke ”Canal Digital” med ordet ”eksperten”, som er en generisk betegnelse. Nævnet finder, at de omtvistede domænenavne er egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af varemærket ”Canal Digital” sker efter autorisation fra klageren.

Da dette ikke er tilfældet, og da brugen af de omtvistede domænenavne ”canaldigital-eksperten.dk” og ”canaldigitaleksperten.dk” ikke er nødvendig for at kunne markedsføre klagerens produkter, finder nævnet, at indklagedes registrering og brug af disse domænenavne udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens § 4.

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klageren tidligere har meddelt sit samtykke til indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne, eller at klageren har været gjort bekendt hermed på en sådan måde, at indklagede har været berettiget til at indrette sig på, at klageren ikke ville påtale indklagedes brug af domænenavnene.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, Vestegnens Parabol & Antenne Service, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene ”canaldigital-eksperten.dk” og ”canaldigitaleksperten.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af disse domænenavne overføres til klageren, Canal Digital Danmark A/S. Overførslerne gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyrerne tilbagebetales til klageren.

Dato: 4. september 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo