

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2009-0037

Klager:

H-D Michigan, LLC
315 W. Huron Street
Suite 400
Ann Arbor
MI 48103
USA

v/ advokat Inge Lise Persson

Indklagede:

Jimmy Fabricius Wikke
Bryggervej 15
8240 Risskov

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. august 2009 med 3 bilag (bilag 1-3).

Registreringsdato:

Domænenavnet "hdservice.dk" er registreret den 27. marts 2007.

Sagsfremstilling:

Klageren har oplyst følgende:

"H-D Michigan, LLC er indehaver af varemærket H-D, der bl.a. er registreret som varemærke for hele EU under nr. 3825148, 3527496 og 1526276, jfr. vedlagte udskrifter af de tre EU-registreringer. H-D Michigan, LLC fremstiller og sælger motorcykler samt dele og tilbehør til disse, tillige med et bredt udsnit af beklædning og merchandise, jfr. bl.a. hjemmesiden www.harley-

davidson.com. Da H-D Michigan, LLC som nævnt har retten til H-D navnet i bl.a. Danmark, og da der via hjemmesiden www.hdservice.dk forhandles HARLEY-DAVIDSON motorcykler under anvendelse af H-D Michigan, LLC's varemærker på trods af H-D Michigan's klare opfordring til at indstille de nævnte aktiviteter, hvorfor indehaverne af hdservice.dk er i ond tro, strider registreringen af domænenavnet hdservice.dk mod bestemmelsen i punkt 3.1.3. i Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet .dk, version 03 af 1. juli 2007, idet bestemmelsen fastslår, at domænenavnsansøgeren ved sin ansøgning indestår for, at registreringen og anvendelsen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts rettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder. Desuden må registreringen af hdservice.dk være i strid med god domænenavnsskik og dermed stride mod § 12 i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (Domæneloven).

Skriftlige henvendelser, bl.a. af 16. juli 2008 til HD Service c/o MB Biler v/Martin Brændstrup, er forblevet ubesvaret, hvorfor den foreliggende klage har vist sig nødvendig."

Som bilag 1-3 har klager vedlagt udskrifter af gyldige EU varemærkeregistreringer for ordmærket H-D i international klasse 12, 14, 25, 36, 37, 39 og 41.

Sekretariatet har ved opslag på "hdservice.dk" den 24. august 2009 taget følgende kopi:

HD service - VELKOMMEN TIL JW-SERVICE - Microsoft Internet Explorer

Adresse <http://www.hdservice.dk/sider/side.asp?id=188>

ng - skadeservice, samt salg af reservedele. Li

VELKOMMEN TIL JW-SERVICE

Åbningstider:

Mandag til onsdag 9:00 - 16:00
 Torsdag 9:00 - 17:00
 Fredag 9:00 - 16:00
 Lørdag: *Kun efter aftale*

Der tages højde for tryk og tastefejl.
 Copyright © hdservice.dk 2009 All Rights Reserved.

Ved fornyet opslag den 30. november 2009 har sekretariatet konstateret, at der ikke er sket væsentlige ændringer udover, at man automatisk viderestilles til ”jw-service.dk” ved indtastning af ”hdservice.dk”.

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagede krænker klageres varemærkerettigheder, idet klager er indehaver af registrerede varemærkerettigheder for H-D,
- at indklagede er i ond tro om klagers rettigheder,
- at indklagedes registrering af ”hdservice.dk” er i strid med pkt. 3.1.3 i Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af .dk domæner, og
- at indklagedes registrering af ”hdservice.dk” er i strid med god domænenavnskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 14, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klager er indehaver af EF-varemærkeregistreringen "H-D" for bl.a. motorcykler (klasse 12) og reparation af disse (klasse 37), som er gyldig i bl.a. Danmark. Det følger heraf, at klageren kan forbyde andre, der ikke har denne virksomheds samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke i strid med Varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, som er affattet således:

"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

..."

I det omfang indklagede driver virksomhed med salg af blandt andet klagerens produkter, kan indklagede påberåbe sig de begrænsninger i varemærkeretten, der følger af Varemærkeforordningens artikel 12 og 13, men disse begrænsninger giver 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 afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Det omtvistede domænenavn "hdservice" består af en sammensætning af klagerens varemærke "H-D" med ordet "service". Denne kombination er egnet til at signalere, at indklagede skulle være autoriseret af klager til at servicere HARLEY-DAVIDSON motorcykler, eller at der på anden måde skulle bestå et aftale- eller forhandlerforhold mellem klager og indklagede.

Da dette ikke er tilfældet, og da brugen af det omtvistede domænenavn "hdservice.dk" ikke er nødvendig for at kunne markedsføre eller servicere de pågældende produkter, eller på anden måde er nødvendigt for at klager kan betegne sin virksomhed eller person, finder nævnet, at indklagedes registrering og brug af dette domænenavn udgør en krænkelse af klagerens varemærkeret efter Varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, Jimmy Fabricius Wikke, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "hdservice.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, H-D Michigan, LLC. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 21. december 2009

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo