

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2009-0094
(Tidl. j.nr. 1753)

Klager:

Statisten.dk ApS
Frederiksberggade 12, 3.
1459 København K

v/varemærkejurist Jakob Andersen, Patrade A/S

Indklagede:

Bravo SE
Skeppargatan 27
Stockholm
Sverige

ved Plesner Advokatfirma
v/ advokatfuldmægtig Kasper Frahm

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Principalt: Domænenavnet "statist.dk" overføres til klageren.
Subsidiært: Domænenavnet "statist.dk" slettes.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. januar 2009 med fire bilag (1-4), svarskrift af 18. februar 2009 med otte bilag (A-H), replik af 27. marts 2009 med tre bilag (5-7), duplik af 5. maj 2009 med fire bilag (I-L), indklagedes supplerende processkrift af 22. juni 2009 med ét bilag (M) samt klagerens supplerende processkrift af 8. juli 2009 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet "statist.dk" er registreret den 28. juli 1999.

Sagsfremstilling:

Klageren driver virksomheden ”Statisten.dk”, som bl.a. beskrives således på klagerens hjemmeside www.statisten.dk:

”Statisten.dk hjælper hver dag alt fra filmproducenter til virksomheder indenfor casting, reklame, kommunikation, og marketing med at finde den helt rigtige type eller få løst en speciel opgave. Udover vores kernekompetence, som er at levere typer til film & musik, så løser vi opgaver indenfor casting- og agentarbejde, events, oplevelsesmarketing, samt kreative operationelle opgaver, som kræver særligt mandskab.”

Domænenavnet ”statisten.dk” er registreret den 12. juni 2003, jf. bilag 2. Domænenavnet har ifølge klagerens oplysninger være benyttet af virksomheden ”Statisten.dk” siden 2003.

I Det Centrale Virksomhedsregister er klageren registreret som et anpartsselskab med startdato den 8. november 2007. På klagerens adresse er der endvidere registreret et interessentskab med navnet ”Statisten.dk I/S” og med startdato den 1. december 2004 og ophørsdato den 30. september 2007.

Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 2007 02548, hvorved følgende figurmærke er registreret som varemærke på grundlag af en ansøgning indgivet den 11. maj 2007:



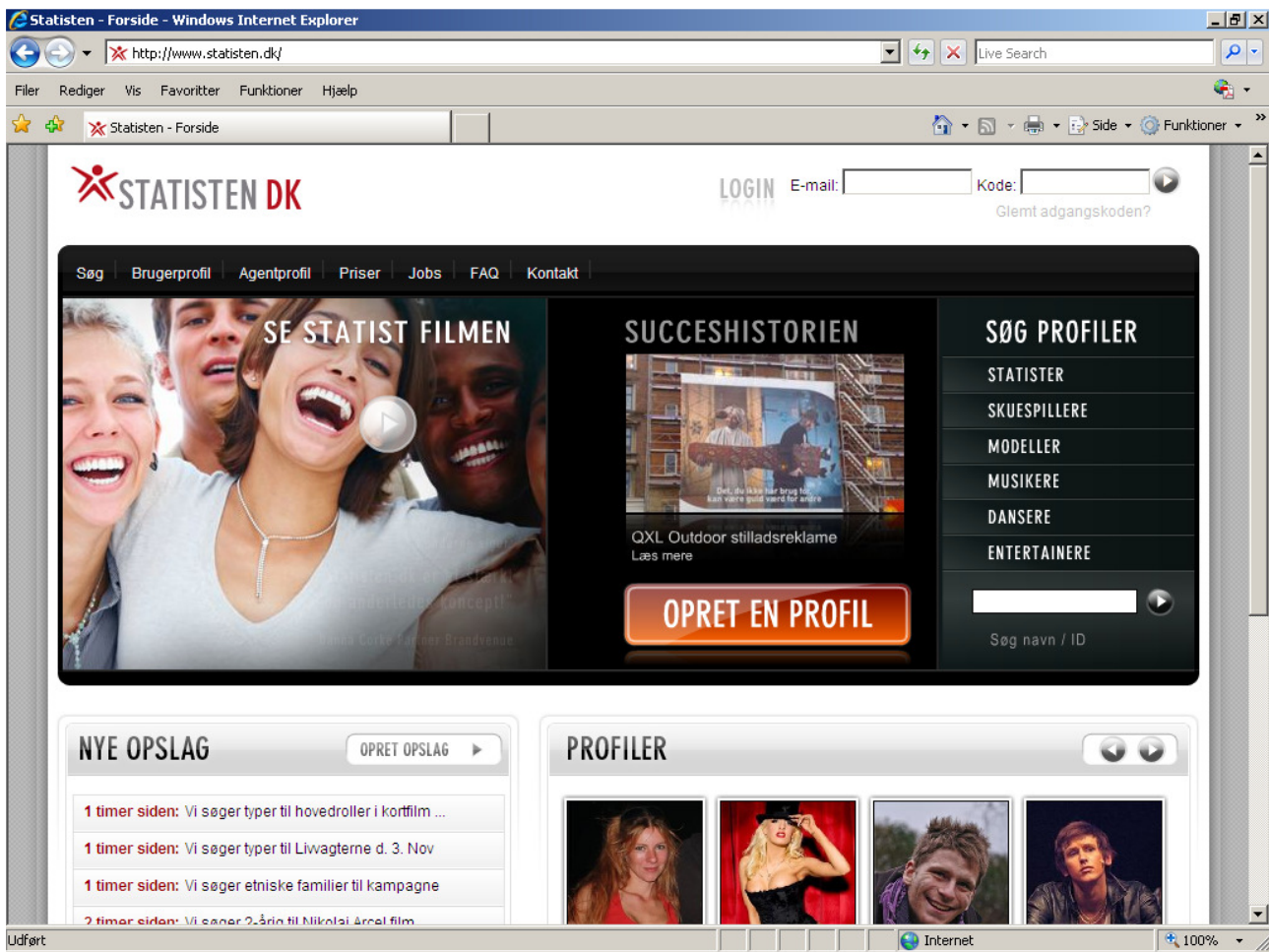
Dette varemærke er registreret for følgende tjenesteydelser:

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.

Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Ved opslag på klagerens hjemmeside www.statisten.dk den 30. oktober 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:



Om indklagede er bl.a. oplyst følgende i svarskriftet:

”Indklagede driver virksomhed med formidling af statistjobs. Indklagede har registreret domænet www.statist.dk til dette formål. Over 600 virksomheder søger efter statister hos indklagede, og indklagede har Nordens største katalog med over 60.000 statister.

Indklagede har siden 1999 drevet virksomhed i Sverige med formidling af statistjobs ved brug af domænenavnet www.statist.com, der er registreret den 7. april 1998, jf. [bilag A](#). Indklagede tog domænet i brug i begyndelsen af 1999. Det har ikke inden for fristen været muligt at fremskaffe dokumentation herfor, men derimod vedægges som [bilag B](#) dokumentation for at man allerede den 10. april 2001 havde taget domænet i brug, dvs. længe før at klager registrerede www.statisten.dk.

Indklagede gik senere over til at benytte det svenske domæne www.statist.se, hvilket blev registreret den 27. april 2003, og som siden september 2003 kontinuerligt er blevet brugt. Der henvises foreløbigt til whois informationen i [bilag C](#), hvoraf fremgår, at domænet blev registreret den 5. maj 2006. Det bemærkes, at .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) i 2006 fik et nyt computersystem, hvilket medførte, at visse domæner fik ændret oplysningerne om registreringsdato. Indklagede har været i telefonisk kontakt med .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), der har bekræftet, at domænet blev registreret den 27. april 2003 og .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) fremsender indklagede dokumentation for dette. Indklagede vil hurtigst muligt fremsende denne dokumentation til Klagenævnet.

Indklagede har den 6. juni 2006 registreret domænenavnet statist.no, jf. bilag D, og har herefter kontinuerligt brugt domænet.

På baggrund af de tilsvarende andre 'statist' domæner har indklagede den 13. december 2006 købt domænenavnet statist.dk til brug for sin virksomhed i Danmark. Domænet har været aktivt siden november 2008.

...

Indklagede har på intet tidspunkt haft til hensigt at videresælge domænenavnet og indklagede har ikke andre registreringer end domænet statist.dk, jf. bilag F. Det har således fra opstarten af statist.com i 1999 været indklagedes hensigt at introducere firmaet i hele Norden og opstarten af statist.dk er sket, da indklagede nu har fået tid og et tilstrækkeligt antal medarbejdere.

Indklagede har ikke registrerede varemærkerettigheder til betegnelsen 'statist' men har som nævnt ovenfor benyttet betegnelsen siden 1999 i forbindelse med sin virksomhed.

Indklagede har startet sin virksomhed Statist.com (senere Statist.se) i 1999 og har derfor i sagens natur ikke haft kendskab til klager ved registreringen af domænerne statist.com og statist.se. Indklagede var ej heller bekendt med klager ved registreringen af statist.no. Indklagede var ved købet af statist.dk den 13. december 2006 ikke bekendt med klager, men ved aktiveringen af domænet i november 2008 havde indklagede kendskab til klager. Under hensyntagen til den lange periode indklagede har benyttet betegnelsen 'statist' i Norden samt betegnelsens utvivlsomme generiske betydning, er indklagede af den klare opfattelse, at aktiveringen af statist.dk ikke udgjorde et problem i forhold til Statisten.dk."

Domænenavnet "statist.dk" er registreret den 28. juli 1999, jf. bilag 3.

Domænenavnet "statist.com" er registreret den 7. april 1998 med følgende registrant: "OVARB Film & Reklam (Bravo Film), Stenbocksgatan 3, Stockholm", jf. bilag A.

Domænenavnet "statist.se" er registreret den 5. maj 2006 med "Innehavare (kontakt-ID) bravop0702-00001", jf. bilag C.

Som bilag M er fremlagt en e-mail fra Patrik Klevbrant, internet.se, der er dateret den 11. juni 2009, og som indeholder en formular vedrørende domænenavnet "statist.se". Ifølge indklagede fremgår det heraf, at domænenavnet "statist.se" er registreret den 27. april 2003 af "Go Internetportal EF". Indklagede har oplyst, at dette er en enkeltmandsvirksomhed tilhørende Magnus Åqvist, som er direktør for og ejer af alle aktier i indklagede.

Domænenavnet "statist.no" er registreret den 14. november 2003 med "STATIST & EXTRAS SEC CASTING ON THE WEB AB", c/o Crystone Norge AS i Norge som registrant, jf. bilag D.

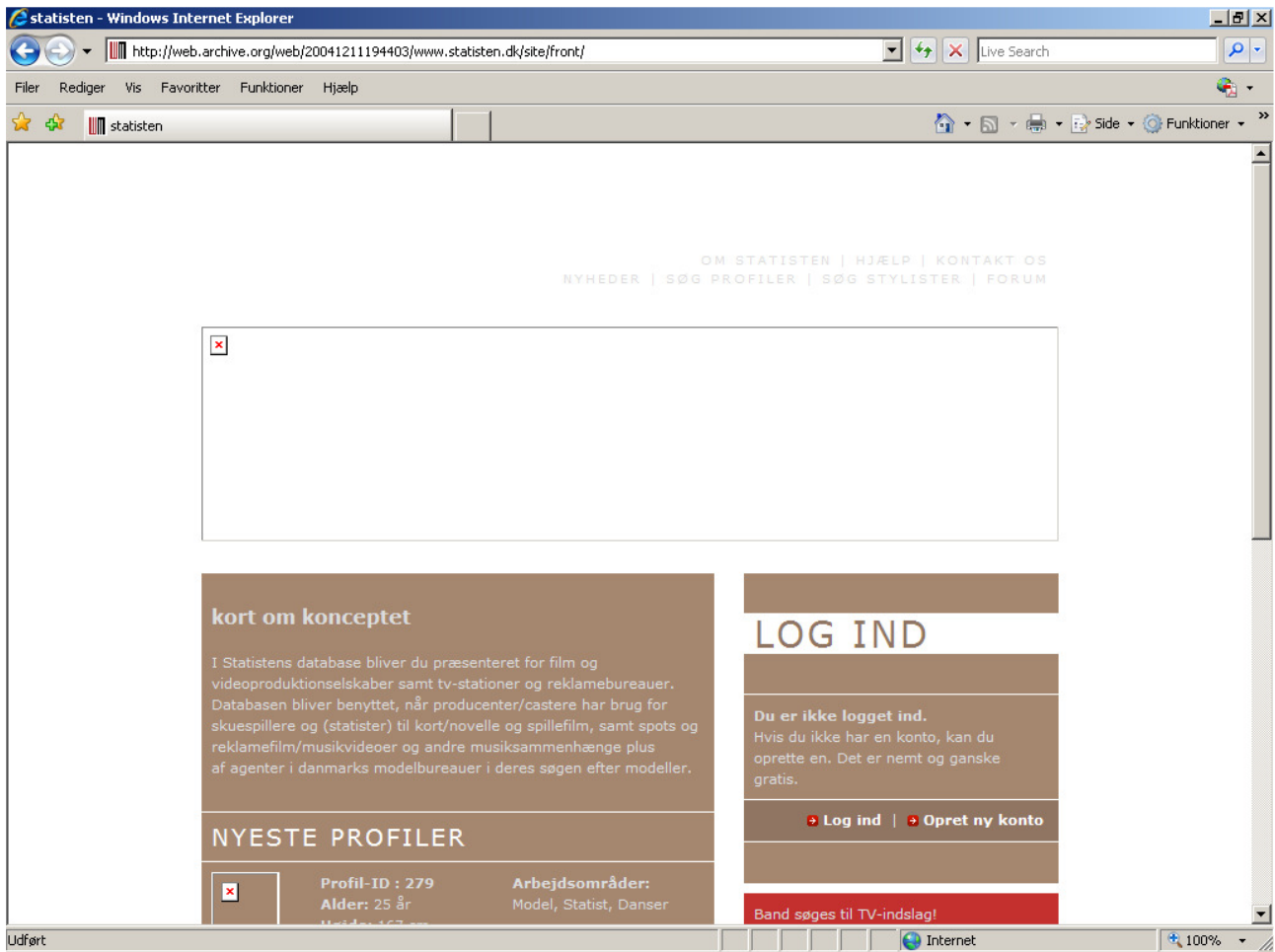
Ved opslag på www.statist.dk den 2. februar 2009 har sekretariatet taget følgende kopi, sml. bilag H:



Hjemmesiden fremstod med et lignende indhold ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 30. oktober 2009.

Ved opslag samme dag på www.statist.com og www.statist.se fremkom en lignende hjemmeside på svensk, og ved opslag på www.statist.no fremkom en lignende hjemmeside på norsk.

I Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er der arkiveret en række hjemmesider på adressen www.statisten.dk i perioden 29. oktober 2004 til 21. maj 2008, jf. bilag 6. Sekretariatet har taget følgende kopi af den side, der er arkiveret den 11. december 2004, som også er fremlagt som bilag 5:



I Internet Archive er der ikke arkiveret nogen hjemmesider på adressen www.statist.dk. På adressen www.statist.se er der arkiveret en række hjemmesider i perioden fra den 31. januar 2004 til den 7. juni 2008. Det nærmere indhold af de hjemmesider, der er arkiveret i 2004 og 2005, er ikke tilgængeligt i arkivet. Den ældste side, hvis indhold er arkiveret, er dateret den 5. juli 2006, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi:



Nederst på denne side anføres ”© 2004 Statist.se ...”

I Internet Archive er der arkiveret hjemmesider på adressen www.statist.com i 2001 og i 2004-2008. Det nærmere indhold af de ældste arkiverede hjemmesider er ikke tilgængeligt i arkivet. Den ældste hjemmeside med indhold i arkivet er dateret den 9. juli 2006 og har et indhold svarende til den, der er gengivet ovenfor (fra www.statist.se).

I indklagedes duplik er bl.a. anført følgende:

”Indklagede kan gøre opmærksom på, at også andre ’statist’ domæner er registrerede.

Domænet tist.dk (henvendelse sker på st@tist.dk) er registreret af Jens Næsland, der er statistkoordinator og gør brug af hjemmesiden for reklamering af sine ydelser, se [bilag J](#).

Domænet statisterne.dk er registreret af Jais Alex Ree Holmqård, se [bilag K](#). Hjemmesiden fungerer som et forum for computerspillere, der føler sig som statister (tilskuere/nybegyndere), når de spiller mod bedre modstandere.”

Sekretariatet har den 31. oktober 2009 taget følgende kopi af www.tist.dk:

Index.html - Windows Internet Explorer
http://www.tist.dk/

Filer Rediger Vis Favoritter Funktioner Hjælp

Index.html

CHART.DK

STATISTER SØGES!

Har du lyst til at være med som statist? Så søger jeg løbende statister til en række spillefilm, TV-produktioner og reklamefilm. Alt du skal gøre er at tilmelde dig, Så modtager du automatisk mine mails når der er behov for statister.

Tilmelding, [klik her](#) og udfyld skemaet for at være med på mailinglisten.

Søges til reklamefilm

Familie:
Forældre I 40'erne med 2 døtre

Landmand
Mand, 40 - 50 år gerne med
sjællandsk accent

Næste film I biograferne.



Klik her hvis du vil se et udvalg af de film jeg foreløbigt har været tilknyttet.

En lidt mere fyldestgørende liste kan du finde på Internet Movie Database

Internet 100%

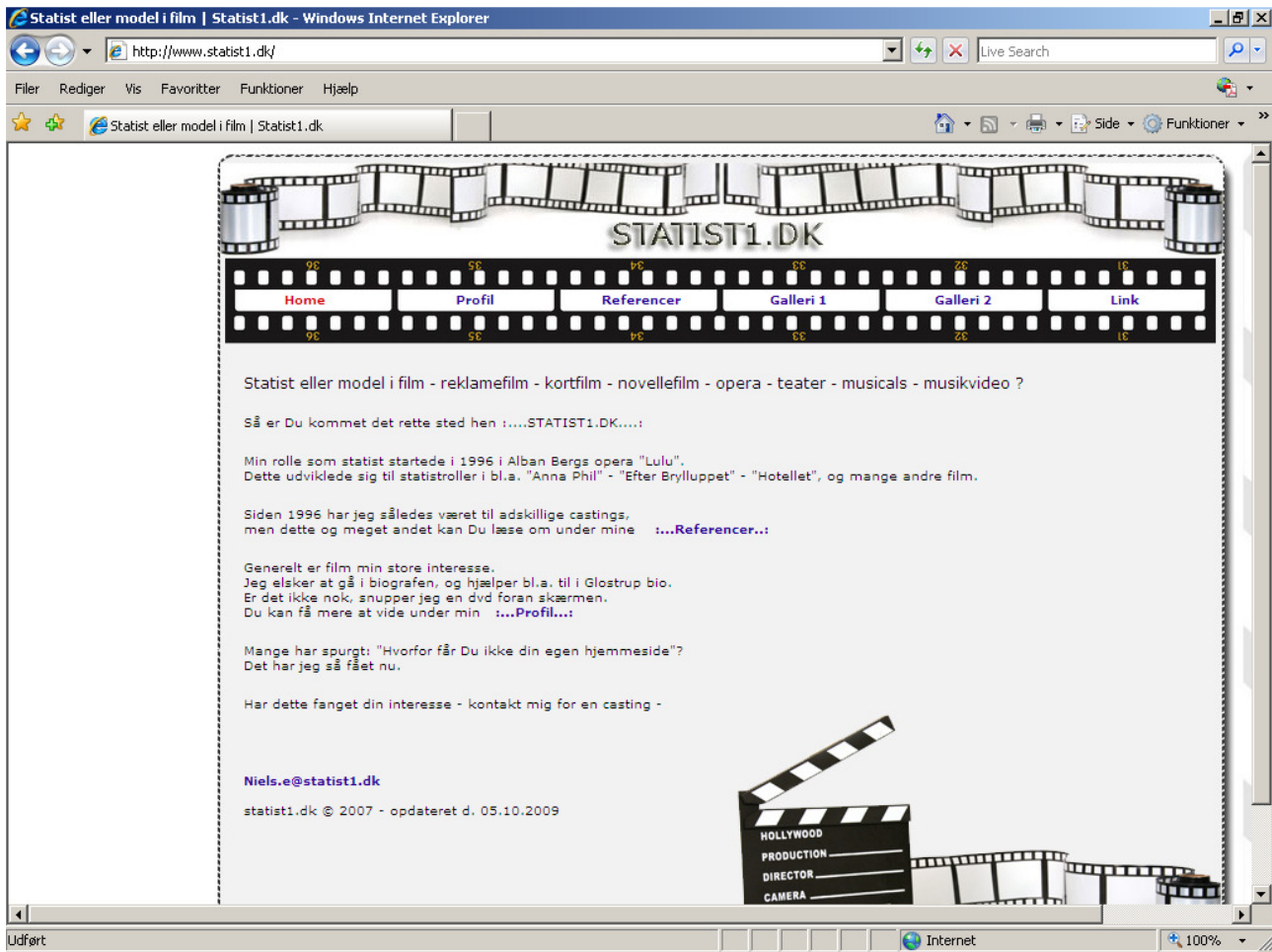
Nederst på denne side anføres e-mailadressen "st@tist.dk".

Ved en søgning i Google på "statist" den 31. oktober 2009 blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 21.900, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 4 søgeresultater omtale af klageren, mens tre søgeresultater vedrørte omtale af indklagede. De resterende 43 søgeresultater vedrørte brug af betegnelsen "statist" i dens generiske betydning, herunder på hjemmesider for virksomheder inden for samme branche som parternes, se f.eks. www.statistbasen.dk og www.statist1.dk.

Ved opslag den 31. oktober 2009 på www.statistbasen.dk har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag den 31. oktober 2009 på www.statist1.dk har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved en tilsvarende søgning på "statisten.dk" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 27.100, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 40 søgeresultater omtale af klageren, mens fire søgeresultater vedrørte omtale af indklagede. De resterende seks søgeresultater fremstod uden relation til sagens parter.

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren har registreret "statisten.dk" som varemærke, jf. bilag 1,
- at indklagede driver en virksomhed, der konkurrerer med klageren,
- at klageren har gjort brug af betegnelsen "statisten.dk" siden 2003, jf. bilag 2, 5 og 7,
- at indklagedes domænenavn "statist.dk" ikke er aktiveret før den 27. november 2008,
- at klageren således har været først på det danske marked,
- at domænenavnet "statist.dk" er forveksleligt med klagerens selskabsnavn og varemærke,
- at indklagedes ibrugtagning af domænenavnet "statist.dk" indebærer en krænkelse af klagerens varemærkeret til betegnelsen "statisten.dk", jf. bilag 1, samt en overtrædelse af markedsføringslovens § 18,
- at det er uden betydning, at indklagede har anvendt "Statist" som virksomheds- og domænenavn i den øvrige del af Skandinavien i flere år,

- at indklagede ikke har dokumenteret at have stiftet en varemærkeret ved ibrugtagning til betegnelsen "Statist.dk" forud for klageren,
- at den blotte registrering (men ikke brug) af domænenavnet "statist.dk" ikke kan tillægges betydning,
- at det ligeledes er uden betydning, om hjemmesiderne indholdsmæssigt er forvekslelige, idet hjemmesider er dynamiske og derfor løbende ændres og tilpasses,
- at indklagede ibrugtagning af domænenavnet "statist.dk" er en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, og af god markedsføringskik, jf. markedsføringslovens § 1, og
- at det er uden betydning for sagen, at tredjemand har registreret domænenavnene "statisterne.dk" og "tist.dk", idet det førstnævnte domænenavn ikke benyttes for en med klageren konkurrerende virksomhed, mens det sidstnævnte adskiller sig tilstrækkeligt fra klagerens domænenavn til, at der ikke foreligger snyltende adfærd.

Indklagede har gjort gældende.

- at indklagede siden 1999 har drevet virksomhed i Sverige fra domænenavnet "statist.com" og siden 2003 fra domænenavnet "statist.se",
- at klagerens varemærkeregistrering omfatter et figurmærke, som ikke i sig selv giver klageren nogen eneret til brug af betegnelsen "statisten" for sin virksomhed med formidling af statister,
- at "statist" og "statisten" er almindelige ord, der som udgangspunkt ikke har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn, da de er direkte beskrivende for de tjenesteydelser, som både klageren og indklagede udbyder,
- at klagerens registrering af "Statisten.dk" som selskabsnavn ikke ændrer herved,
- at klageren, såfremt klageren vil påberåbe sig en særlig kendetegnsret til ordet "statist", må godtgøre, at klageren har indarbejdet ordet som individualiseringsmiddel for sin virksomhed,
- at klageren ikke har godtgjort dette, hvilket også vil være særdeles vanskeligt for et generisk ord som "statist",
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "statist.dk" ikke er illoyal over for klageren,
- at indklagede er Skandinaviens største formidler af statister og ikke har til hensigt at snylte på mindre konkurrenter,
- at indklagedes hjemmesider også fremstår forskellige fra klagerens i såvel farver, logoer og sideopsætning,
- at ordet "statist" også forekommer i en række andre lignende domænenavne, herunder "tist.dk" (henvendelse sker via st@tist.dk) og "statisterne.dk", jf. bilag J og K,
- at hvis der kan opnås en eneret til betegnelsen "Statist", bør denne eneret tilkomme indklagede, der i en årrække har benyttet denne betegnelse for sine ydelser i Sverige og Norge, og klageren "havde eller burde have haft kendskab" hertil, jf. princippet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3,
- at betegnelsen "statist" formentlig af mange internetbrugere bliver forbundet med indklagedes virksomhed,
- at indklagede derfor hverken har handlet i strid med god domænenavnsskik eller god markedsføringskik,
- at eftersom indklagede siden 1999 har gjort brug af betegnelsen "statist" for sin virksomhed, og eftersom en betragtelig del af indklagedes katalog består af danske statister, vil det have uforholdsmæssig negativ virkning for indklagede, såfremt klageren gives medhold i klagen,

ligesom klageren herved uretmæssigt vil drage fordel af den betydelige goodwill, som indklagede har skabt for sin virksomhed, og

- at såfremt klagenævnet mod forventning skulle give klageren medhold, bør indklagede indrømmes en frist på 8 uger til effektivering af afgørelsen.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "statist.dk" strider mod klagerens varemærkeret til betegnelsen "Statisten.dk". Klageren har herved henvist til klagerens danske varemærkereгистраering VR 2007 02548 af det figurmærke, der er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor.

For at en betegnelse kan nyde beskyttelse som varemærke, skal betegnelsen bl.a. have fornødent særpræg, jf. varemærkelovens §§ 3 og 13. Betegnelser, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse o. lign., er derfor i almindelighed udelukket fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, og § 13, stk. 2. Klagerens virksomhed består navnlig i formidling af statister til brug i film, tv, reklamer o. lign., og betegnelsen "Statisten.dk" har derfor som udgangspunkt ikke fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1 og 2. Det forhold, at klageren har registreret et figurmærke indeholdende betegnelsen "statisten.dk", ændrer ikke herved, idet klager ved denne registrering alene har opnået eneret til brug af figurmærket i sin helhed og ikke til de enkelte dele – herunder ord delen – som indgår heri.

Det fornødne særpræg kan dog opnås gennem den brug, der gøres af kendetegnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3. En sådan indarbejdelse forudsætter, at mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer eller tjenesteydelser.

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at betegnelsen "Statisten.dk" er således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret for klageren til denne betegnelse.

Efter det oplyste om klagerens brug af betegnelsen "Statisten.dk" som selskabsnavn og forretningskendetegn må det imidlertid antages, at klageren nyder en vis beskyttelse efter markedsføringslovens § 18 og også gjorde det, da indklagede påbegyndte sin brug af domænenavnet "statist.dk" i november 2008. Markedsføringslovens § 18 er sålydende:

"§ 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres."

Ved vurderingen af, om indklagede har overtrådt markedsføringslovens § 18, må der på den ene side lægges vægt på, at indklagedes domænenavn "statist.dk" – som indklagede på sin hjemmeside også anvender som forretningskendetegn – indeholder hovedparten af klagers virksomhedsnavn og forretningskendetegn, og at domænenavnet anvendes for samme type virksomhed som klagers virksomhed. Det må dog på den anden side også indgå i vurderingen, at klagers kendetegn "Statisten.dk" i høj grad er beskrivende for netop den type virksomhed, som drives af begge parter,

og at lignende betegnelser efter det oplyste også anvendes af andre virksomheder i branchen. Klageren kan derfor kun nyde en meget snæver beskyttelse efter bestemmelsen.

Efter en samlet vurdering finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”statist.dk” ikke indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 18.

Indklagede er desuden forpligtet til at overholde god domænenavnsskik, jf. § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering af domænenavnet ”statist.dk” er sket med henblik på at snylte på det renommé, som er knyttet til klagers virksomhed, eller i øvrigt er retsstridig i forhold til klager. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”statist.dk” strider derfor heller ikke mod god domænenavnsskik.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Statisten.dk ApS, medhold i, at indklagedes registrering af domænenavnet ”statist.dk” overdrages til klageren eller slettes.

Dato: 13. november 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo