

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2009-0141
(tidl. j.nr.: 1887)

Klager:

Sling Media, Inc.
1051 East Hillsdale Blvd.
Suite 500
Forster City
California 94404
USA

v/ advokat Tanya Meedom

Indklagede:

HPT
Elsted Skolevej 7
8520 Lystrup

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "slingbox.dk" til klageren, subsidiært at slette registreringen af domænenavnet.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke besvaret klagenævnets henvendelser.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 14. juli 2009 med 7 bilag (1-7).

Registreringsdato:

Domænenavnet "slingbox.dk" er registreret den 22. december 2005.

Sagsfremstilling:

Klageren er et amerikansk selskab, som er indehaver af varemærket "SLINGBOX", der er registreret som EF-varemærke den 15. maj 2006 med ansøgningsdato den 3. december 2004, jf. bilag 1. Varemærket er registreret i følgende klasser: 9 (hardware and software for streaming audio and video content to a variety of network devices, including but not limited to personal computers, networked DVD players, mobile phones, PDA's, and stand-alone hardware decoders), 16 (printed matter, manuals, brochures, instructional and teaching materials, printed publications) og 42 (computer services, namely technical support services).

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Klager har registreret domænenavnet "slingbox.com" den 1. juni 2004, jf. bilag 2, og anvender dette domænenavn til at henvise til klagerens "world-wide" hjemmeside under domænenavnet "slingmedia.com". På denne hjemmeside kan blandt andet findes klagerens autoriserede forhandlere, herunder klagerens danske forhandlere.

Klageren udbyder en række forskellige "SLINGBOX"-produkter, som er pladsskiftende anordninger, der streamer billed- og lydinformation fra en tv-kilde, som f.eks. en kabel eller satellit set-top-box, til mobile elektroniske anordninger, som f.eks. bærbare computere eller mobiltelefoner, via en internetforbindelse. De mobile anordninger inkluderer beskyttet software (SlingPlayer), som kan gengive lyd- og billedinformation, således at brugerne trådløst kan se tv-udsendelser på deres mobile anordninger.

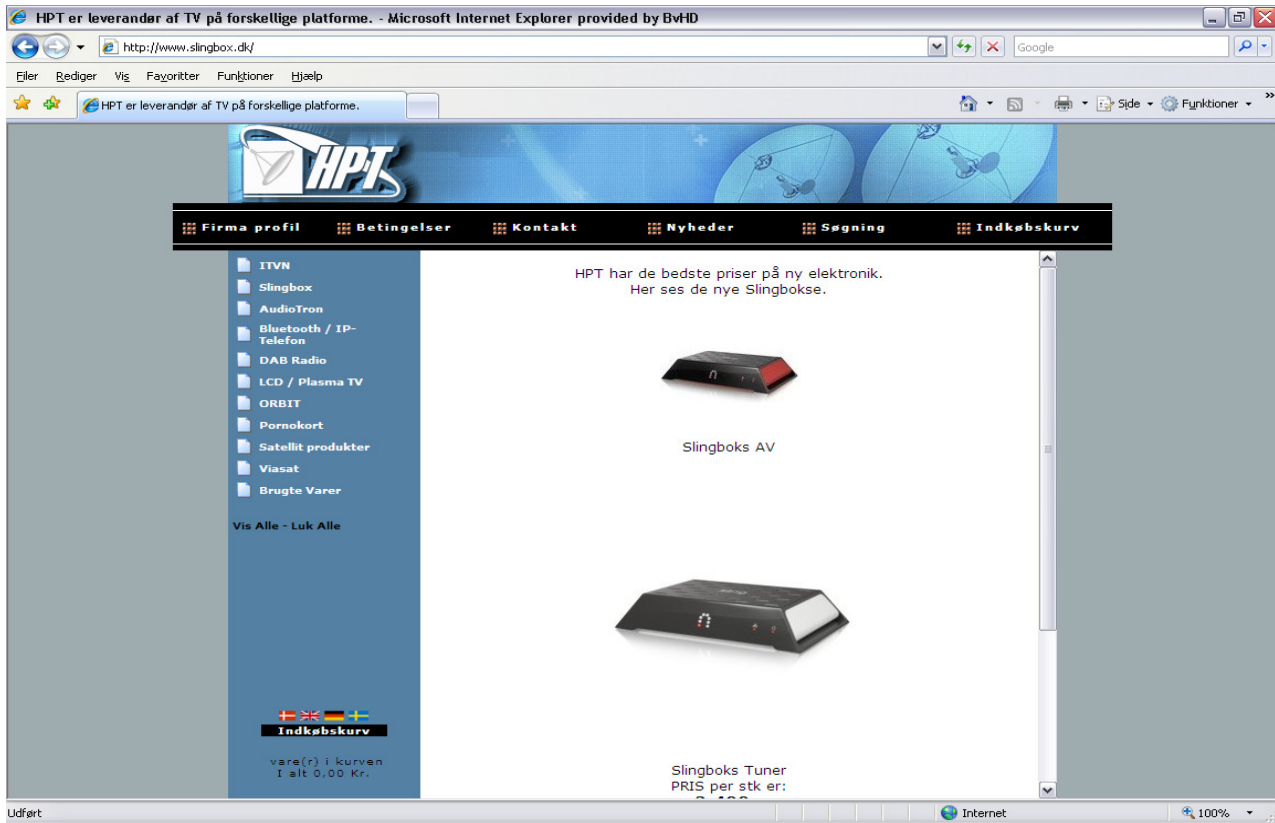
Klageren har oplyst, at domænenavnet "slingbox.dk" anvendes for en hjemmeside, hvor der markedsføres og sælges produkter til streaming af lyd- og billedinformation under varemærket og kendetegnet "SLINGBOX" og fejlstavet som "SLINGBOKS". Klageren har som bilag 7 fremlagt udskrifter fra hjemmesiden under domænenavnet.

Klageren har ikke meddelt samtykke til hverken indklagedes registrering eller brug af domænenavnet "slingboks.dk", ligesom klageren ikke har meddelt samtykke til indklagedes salg af klagerens produkter.

Klageren har ikke kendskab til indklagede eller til, hvor indklagede har købt produkterne, der markedsføres på hjemmesiden under domænenavnet "slingbox.dk" under betegnelsen "SLINGBOX".

Sekretariatet har ved opslag den 14. juli 2009 på domænenavnet "slingbox.dk" taget følgende kopi, som er næsten identisk med klagerens bilag 7:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Der er ikke set væsentlige ændringer i brugen af domænenavnet, mens klagesagen har verseret.

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

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at domænenavnet "slingbox.dk" er identisk med klagerens varemærke, "SLINGBOX",
- at indklagede anvender domænenavnet "slingbox.dk" til at udbyde varer, der er omfattet af klagerens varemærkeret,
- at indklagedes brug af domænenavnet "slingbox.dk" dermed skaber risiko for forveksling med klagerens varemærke, herunder en risiko for, at der antages at bestå en forbindelse mellem indklagede og klager,
- at det forhold, at indklagede eventuelt måtte udbyde originale produkter fra klageren under varemærket "SLINGBOX", ikke berettiger indklagede til at registrere og gøre brug af domænenavnet "slingbox.dk", idet denne brug skaber det ukorrekte indtryk, at brugen af domænenavnet sker efter autorisation fra klageren, jf. herved EF-Domstolens afgørelse sagen C-63/97 (BMW mod Deenik) og Sø- og Handelsrettens dom gengivet i UfR 2000.2300S, og
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "slingbox.dk" således er i strid med klagerens varemærkeret, markedsføringslovens § 18 samt domænelovens § 12, stk. 1.

Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse. Indklagede er gjort bekendt med, at klagenævnet herefter vil behandle sagen på det foreliggende grundlag.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

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.

Klageren har ved registreringen af ordmærket "SLINGBOX" som EF-varemærke med prioritet fra ansøgningsdatoen, den 3. december 2004, opnået beskyttelse efter Varemærkeforordningen, hvis artikel 9, stk. 1, er sålydende:

"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

..."

Klageren kan herefter forbyde andre at gøre brug af betegnelsen "SLINGBOX" på en måde, som strider mod denne varemærkeret.

Indklagede synes at benytte domænenavnet "slingbox.dk" med henblik på at udbyde klagerens produkter af mærket "SLINGBOX". Indklagede kan i forbindelse med et sådant udbud påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som følger af varemærkeforordningens artikel 12 og 13. Disse bestemmelser er sålydende:

"Artikel 12

De til EF-varemærkets rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn eller sin adresse

b) 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

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

for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Artikel 13

1. De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

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."

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

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, 52 og 64 i EF-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Indklagedes brug af domænenavnet ”slingbox.dk”, som er identisk med varemærket SLINGBOX, er egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Efter det oplyste findes en sådan autorisation ikke. Brugen af domænenavnet er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som indklagede tilsyneladende udbyder, hvorfor indklagedes brug af domænenavnet ikke kan støttes på direktivets art. 12 eller 13.

Indklagedes brug af domænenavnet ”slingbox.dk” er således i strid med klagerens rettigheder efter Varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1.

Indklagede ses herefter ikke at have nogen loyal begrundelse for at opretholde registreringen af domænenavnet ”slingbox.dk”, og indklagedes fastholdelse heraf over for klageren, der har en åbenbar interesse i dels selv at gøre brug af domænenavnet dels at forhindre indklagedes brug af domænenavnet, kommer derfor til at fremstå som illoyal. En sådan adfærd er i strid med § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, HPT, tilpligtes at anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”slingbox.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Sling Media, Inc.. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 11. december 2009

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Lone Prehn

Jens Schovsbo