

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2009-0174
(Tidl. j.nr. 1888)**

Klager:

Westfalia Trailer Systems GmbH
Gärtitzer Str. 7
D-04720 Obergoseln
Tyskland

v/advokat Nis Peter Dall

Indklagede:

A/S Neergaard Trailer
Christiansmindevej 26
8660 Skanderborg

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "westfalia-trailer.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. juli 2009 med syv bilag (1-7), svarskrift af 3. august 2009 uden bilag samt replik af 27. august 2009 med to bilag (8-9).

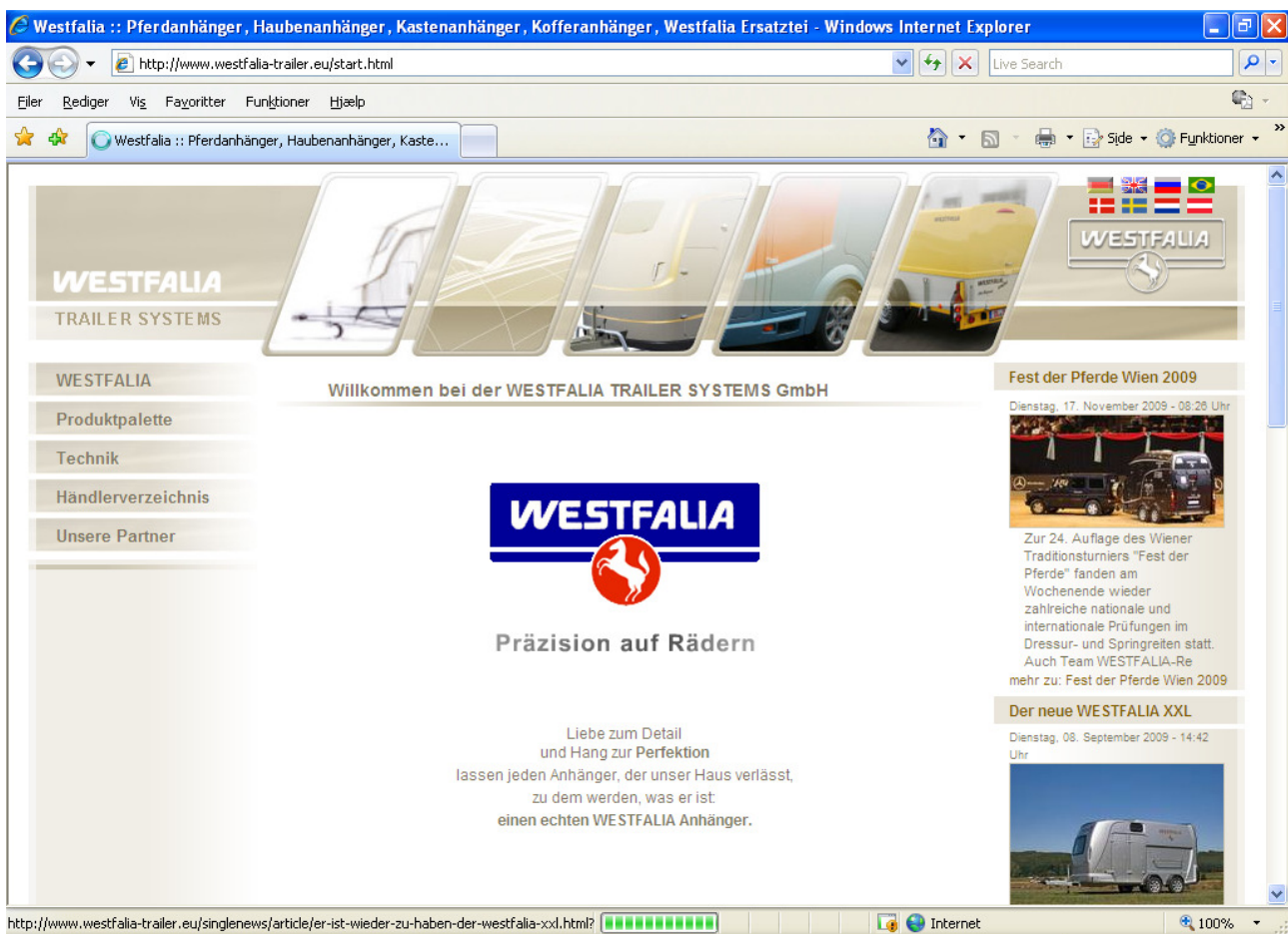
Registreringsdato:

Domænenavnet "westfalia-trailer.dk" er registreret den 24. maj 2004.

Sagsfremstilling:

Klageren har bl.a. oplyst, at klageren har anvendt betegnelsen "Westfalia" til markedsføring af sin virksomhed i Danmark i en årrække på ca. 25 år, og at klageren har registreret domænenavnene "westfalia-trailer.eu", "westfalia-trailer.net" og "westfalia-trailer.org".

Ved opslag på www.westfalia-trailer.eu den 6. december 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:



På denne hjemmeside anføres bl.a. følgende om virksomhedens historie:

"The history of WESTFALIA reaches far back into the last century. In 1844 Johan Bernard Knoebel developed his first horse drawn cart and built it in his own forge.

...

In 1999 the WESTFALIA business was split into three separate companies:

WESTFALIA Van Conversion GmbH (Camper van sector)

WESTFALIA - Automotive (Towbars)

WESTFALIA - Trailergroup GmbH (trailers)"

Klageren er indehaver af EF-varemærkeregistrering CTM 004963997, hvorved ordmærket "Westfalia" er registreret som varemærke for følgende varer i klasse 12 på grundlag af en ansøgning indgivet den 9. marts 2006, jf. bilag 1:

"Vehicle trailers for trade, leisure and commercial purposes, in particular specially designed and with special devices in the form of fixtures for sitting and sleeping, except caravans and camper vans; horse boxes, in particular specially designed and with special devices in the form of fixtures for sitting and sleeping; spare parts for vehicle trailers and in particular horse boxes of the aforesaid kind; parts for vehicle trailers and in particular for horse boxes, in particular chassis for vehicle trailers, axles for vehicle trailers, vehicle trailer superstructures and interior fittings for

vehicle trailers installed in vehicle trailer superstructures, in particular including installed furniture for seating and sleeping.”

Det fremgår af udskriften, at dette varemærke er registreret med prioritet fra en national tysk varemærkeansøgning, som er indgivet den 16. november 2005. Det fremgår endvidere, at der er nedlagt indsigelse mod denne varemærkeregistrering den 29. november 2006. Sekretariatet har ved opslag i ”CTM-ONLINE” (<http://oami.europa.eu>) konstateret, at denne indsigelsessag er afsluttet pr. 1. august 2007 med følgende bemærkning: ”Opposition closed – Opposition withdrawn”.

Indklagede har oplyst, at indklagede driver virksomhed med salg af rideudstyr, staldinventar, trailere m.v., og at indklagede bl.a. har registreret domænenavnene ”tophorse.dk”, ”tophorse.eu”, ”boeckmann.dk”, ”böckmann.dk”, ”neergaard.eu” og ”billigrideudstyr.dk”. Ved opslag på www.boeckmann.dk den 6. december 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:

Böckmann - Trailer til private og trailere til professionelle | Heste trailer - Auto trailer | - Windows Internet Explorer

http://www.boeckmann.dk/

Filer Rediger Vis Favoritter Funktioner Hjælp

Böckmann - Trailer til private og trailere til professionell...

BÖCKMANN

DK VISA

Böckmann
Trailere til lavpris
Brugte trailere
Böckmann shop
Hestetrailer
Hus- og havetrailer
Galleri
Erhvervstrailer
Vintertilbud
Lastbil til heste
Reserve dele & Tilbehør
Forhandlere
Transportbestemmelser
Garantibestemmelser
Her finder du os
Finansiering
Åbningstider og Kontakt
Nyhedsmail - Tilmeld her.

Böckmann - Danmarks mest eftertragtede trailer

Böckmann er et internationalt anerkendt mærke indenfor: auto-trailer, hestetrailer, hestetransporter, kuffertrailer, cargotrailer, maskintransporter, tip-trailer og lastbilkarosserier. Kort sagt: Trailere til alle formål.

Mere end 250.000 Böckmann-trailere kører rundt i verden - bygget op på grundlag af solidt håndværk.

Böckmann trailer - et tysk kvalitetsprodukt.

Böckmann trailer er model for sikker hestetransport

Åbningstider:

Skanderborg: Mandag til fredag fra kl. 08.30 til kl. 17.00 Lørdage fra kl. 09.00 til 14.00. **Eller efter aftale på: 4019 5300**

Sorø afdeling: Mandag til fredag fra kl. 08.30 til kl. 16.30. Eller efter aftale på 8793 3700

Lørdage: Indtil den 1. april er der åbent den første weekend i hver måned fra kl. 09.00 til kl. 14.00. **Eller efter aftale på: 5783 0900**

Reserve dele til alle trailere kan bestilles i Böckmann Shop - klik her...

Böckmann hestetrailere såvel som øvrige trailere er både kendt og anerkendt for sine fremragende køreegenskaber - **simpelthen den bedst kørende trailer.**

Kampagne Tilbud

**KÆMPE RABATTER
TRAILER
VINTERSALG**
- klik her

Udført Internet 100%

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

”Sagen omhandler indklagedes anvendelse af domænenavnet westfalia-trailer.dk, som klager er blevet bekendt med, at indklagede anvender til markedsføring af sin virksomhed.

Indklagedes virksomhed A/S Neergaard Trailer beskæftiger sig med bl.a. salg og reparation af trailere af forskellige fabrikater, dog navnlig af fabrikatet Böckmann, som er konkurrent til klager. Indklagede er på ingen måde associeret med klagers virksomhed.”

Forud for indgivelsen af klagen i nærværende sag har der været en korrespondance mellem parterne, jf. bilag 2-4. Det fremgår heraf, at klagerens advokat ved brev af 30. marts 2009 bl.a. skrev følgende til indklagede:

”Som advokat for Westfalia Trailer Systems GmbH, ..., kontakter vi Dem angående Deres anvendelse af vores klients varemærke, Westfalia, herunder i forbindelse med markedsføring af trailermodellen XL Westfalia på Deres hjemmeside under hestetrailere, samt Deres brug af domænenavnet www.westfalia-trailer.dk.

1. Vores klients varemærke

Som det fremgår af vedlagte udskrift, har vores klient registreret ordet Westfalia som EU-varemærke.

Denne registrering omfatter også Danmark, og vores klient er således den eneste, som er berettiget til at anvende ordmærket Westfalia i Danmark.

2. XL Westfalia

På Deres hjemmeside markedsfører De under navnet 'XL Westfalia' en model hestetrailer, som ikke hidrører fra vores klient, men som derimod er af et andet fabrikat.

Deres anvendelse af ordet 'Westfalia' for den pågældende trailer er i strid med Varemærkeloven.

...

Vi skal derfor anmode Dem om straks at ophøre med brugen af vores klients virksomhedsnavn og varemærke i enhver henseende, herunder på Deres hjemmeside, medmindre dette sker i forbindelse med produkter, som hidrører fra vores klient.

3. Domænenavnet westfalia-trailer.dk

Udover ovennævnte anvendelse af vores klients varemærke i forbindelse med et af Deres produkter anvender De domænenavnet westfalia-trailer.dk til brug for markedsføring og salg af trailere.

Vores klients EU-varemærkeret til ordet 'Westfalia' er bl.a. registreret i sammenhæng med salg og markedsføring af trailere. Deres registrering og anvendelse af domænenavnet westfalia-trailer.dk er således en klar og entydig krænkelse af vores klients varemærkeret.

...

Hertil kommer, at Deres brug af domænenavnet westfalia-trailer.dk er egnet til i strid med Markedsføringsloven at vildlede de besøgende på Deres hjemmeside til at tro, at De er associeret med vores klient, hvilket på ingen måde er tilfældet.

Da Deres anvendelse af domænenavnet westfalia-trailer.dk er i strid med Varemærkeloven, Markedsføringsloven og Domænenavnsloven, skal vi anmode Dem om vederlagsfrit at overdrage domænenavnet til vores klient.”

Ved brev af 6. april 2009 skrev indklagede bl.a. følgende til klagerens advokat, jf. bilag 3:

”Det er korrekt, at der i forbindelse med Böckmann trailer tidligere har været anført Westfalia.

Vi har tidligere importeret Westfalia trailere, og vi har fortsat Westfalia trailere på lager.

Vi køber løbende originale Westfalia reservedele hos Deres klient.

Www adressen vil derfor fortsat blive anvendt – naturligvis kun i forbindelse med Westfalia produkter.

Ønsker Deres klient at købe vor www adresse, drøfter vi gerne dette.”

Ved brev af 14. april 2009 skrev klagerens advokat atter til indklagede og fastholdt bl.a. kravet om, at indklagede skulle overdrage domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” til klageren. I den forbindelse anførte klagerens advokat bl.a. følgende:

”For så vidt angår Deres anvendelse af domænenavnet westfalia-trailer.dk fastholder vi, at der er tale om en åbenlys krænkelse af Varemærkeloven og Markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, idet Deres anvendelse af vores klients varemærke går langt videre, end det er nødvendigt for at reklamere for Deres salg af Westfalia-trailere og reservedele hertil.

Det forhold at De tidligere har importeret Westfalia-trailere, har Westfalia-trailere på lager og køber reservedele hos vores klient, giver Dem således ikke de fornødne rettigheder til at opretholde domænenavnet westfalia-trailer.dk og derigennem udnytte vores klients varemærke og renommé.

I denne relation har det heller ingen betydning, at De anvender domænenavnet westfalie-trailer.dk i forbindelse med vores klient produkter. Dog kan vi under alle omstændigheder se, at dette ikke er tilfældet i øjeblikket.

Endvidere er Deres anvendelse af domænet westfalia-trailer.dk egnet til at skabe urigtige forestillinger om Deres relationer til vores klient og kan medføre, at Deres virksomhed forveksles med vores klients virksomhed eller i øvrigt sættes i forbindelse med vores klient.

For så vidt angår Deres forslag om, at vores klient kan købe domænenavnet, skal vi gøre opmærksom på, at opkrævning af betaling for overdragelse af et domænenavn, som krænker en andens rettigheder i henhold til klar og entydig praksis, er i strid med god domænenavnsskik og dermed i strid med Internetdomæneloven.

Derfor er vores klient ikke indstillet på at forhandle om køb af domænenavnet.”

Klageren har oplyst, at indklagede ikke har besvaret denne henvendelse, og at det i hele forløbet har været umuligt at komme i telefonisk kontakt med indklagede.

Om baggrunden for registrering af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift:

”Firmaet Westfalia i Tyskland er 2 gange gået konkurs. Den ene gang købte Böckmann Fahrzeugwerke GmbH resterne (Vi repræsenterer Böckmann).

Forud derfor importerede vi Westfalia trailere direkte fra fabrikken. Det fortsatte med Böckmann som ejer.

Vi solgte derefter en del Westfalia trailere, hvorfor navnet www.westfalia-trailer.dk blev registreret. Vi har fortsat enkelte på lager. Men har serviceforpligtelse og garanti på dem vi solgte.

Derfor anvendes www.westfalia-trailer.dk fortsat og peger på vor side med Westfalia reservedele.

...

Det bemærkes at vi i en periode på i alt ca. 10 år har importeret Westfalia trailere direkte fra fabrikken og med eneret for hestetrailere.

Da domænet peger på reservedele alene bruges det ikke til markedsføring af Westfalia trailere.”

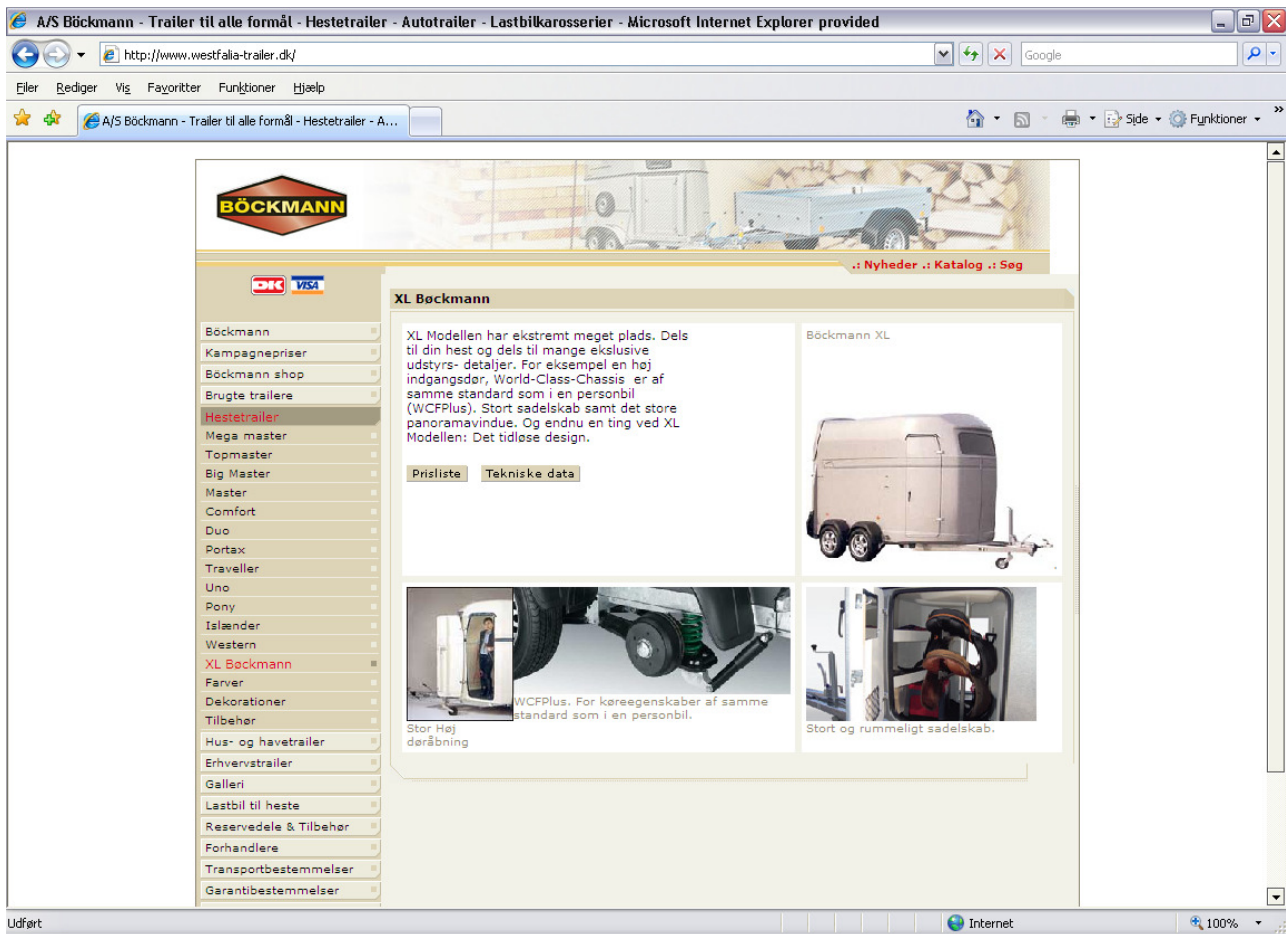
Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik:

”Det bemærkes at Indklagedes påstand om at have haft en eneret til at importere Westfaliatrailere til Danmark er udokumenteret.

Selv i det tilfælde at Indklagede tidligere skulle have haft en sådan ret til at importere Westfalia trailere, er dette irrelevant for sagen.

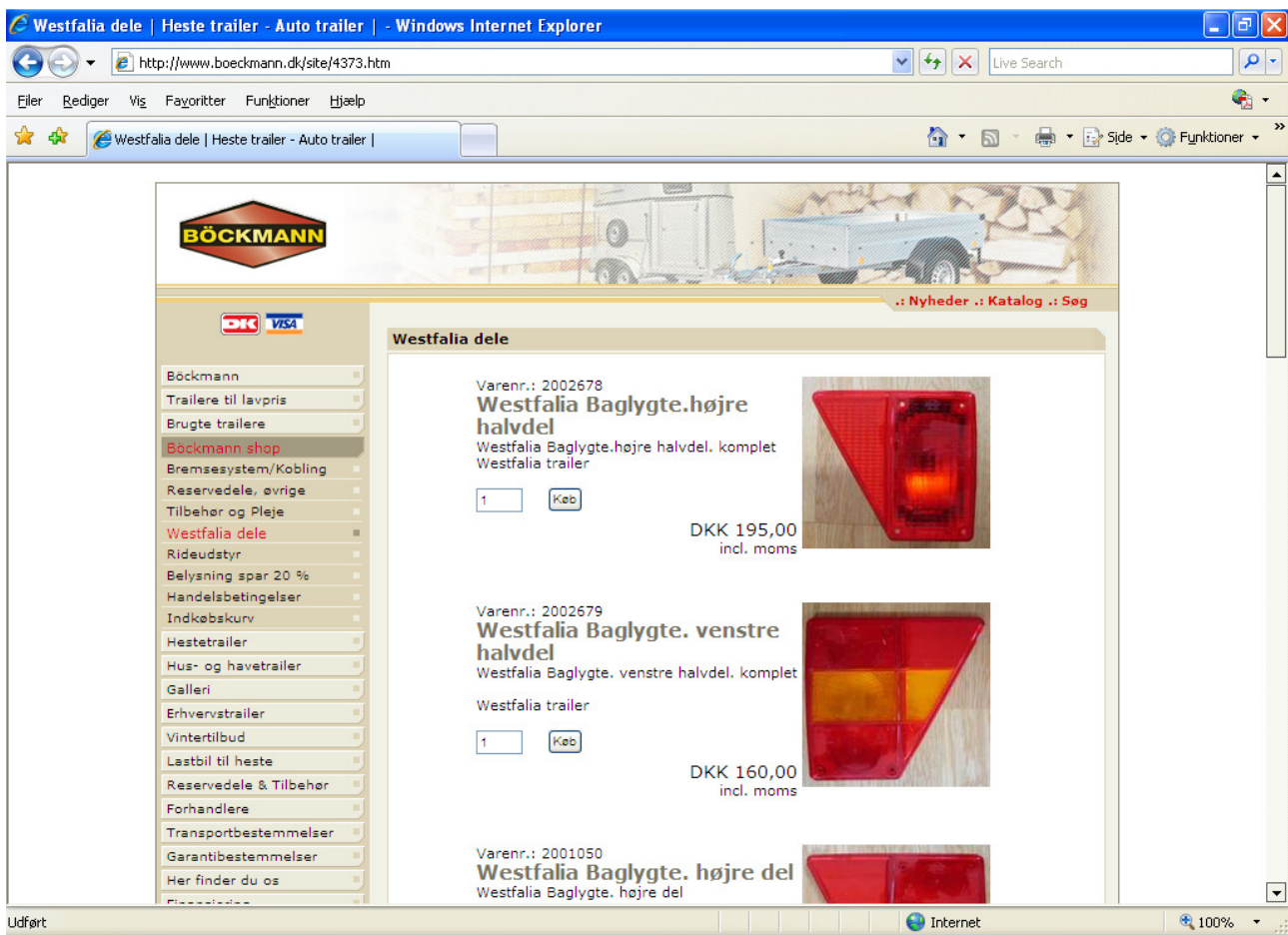
Det faktum, at det omtvistede domæne nu – efter indgivelse af klage til Klagenævnet for Domænenavne – alene henviser til Westfalia reservedele hos Indklagede, ændrer ikke på, at Klagers varemærke misbruges til at tiltrække kunder til Indklagedes hjemmeside, som foruden Westfalia reservedele forhandler en række andre konkurrerende varer. Se til eksempel bilag 5 og 6, som er Indklagedes egen hestetrailer (XL Böckmann), som til forveksling ligner Klagers trailer som vist i bilag 7 Jupiter XL), der tidligere af Indklagede blev markedsført gennem snyltende brug af Westfalia varemærket under navnet ”XL Westfalia”, jf. bilag 8. Der henvises endvidere til bilag 9, der viser, at samme trailer, ’XL Böckmann’, hos indklagede fortsat kommer frem, når man søger på ’westfalia’ på Indklagedes hjemmeside.”

Ved opslag på www.westfalia-trailer.dk den 14. juli 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:



Klageren har fremhævet, at der på tidspunktet for klagens indgivelse slet ikke fandtes nogen omtale af Westfalia-trailere på denne hjemmeside, og at den trailer, der afbildes på hjemmesiden med navnet "XL Böckmann" til forveksling ligner den af klageren producerede trailer "Model Jupiter XL". Klageren har herved fremlagt markedsføringsmateriale for disse to trailere som bilag 6 og 7.

Ved fornyet opslag på www.westfalia-trailer.dk den 6. december 2009 har sekretariatet taget følgende kopi:



I sit svarskrift har indklagede desuden bl.a. henvist til, at navnet ”Westfalia” benyttes af mange virksomheder, og at mange andre domænenavne indeholdende navnet ”westfalia” ikke tilhører klageren, herunder domænenavnene ”westfalia.dk”, ”westfalia.com”, ”westfalia.org”, ”westfalia.net”, ”westfalia.se”, ”westfalia.eu” og ”westfalia.de”.

Hertil har klageren bl.a. anført, at de omtalte hjemmesider ikke vedrører brug af betegnelsen ”westfalia” i forbindelse med salg af trailere, men derimod vedrører landbrug, byggemarkeder m.v.

Ved en søgning i Google den 6. december 2009 på ”westfalia” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 5.520, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte de 11 omtale af de af klageren solgte trailere, mens de resterende 39 søgeresultater vedrørte brug af betegnelsen ”Westfalia” i andre betydninger, herunder navnlig som forretningskendetegn for andet end trailere.

Ved sekretariatets opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 6. december 2009 var der ikke arkiveret nogen hjemmesider på adressen www.westfalia-trailer.dk.

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 varemærkeret til betegnelsen ”Westfalia”,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” får indklagede til at fremstå som om, at indklagede repræsenterer eller på anden måde står i erhvervsmæssig forbindelse til klageren, hvilket ikke er tilfældet,
- at det forhold, at indklagede påstår at have en serviceforpligtelse over for tidligere forbrugere, ikke giver indklagede lovlig adkomst til at anvende domænenavnet ”westfalia-trailer.dk”, idet opfyldelse af en sådan serviceforpligtelse ikke nødvendiggør indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” er en krænkelse af klagers varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1,
- at dette gælder uanset om indklagede måtte have erhvervet et konkursbo i Tyskland eller ej, hvilket i øvrigt er udokumenteret,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” giver anledning til vildledning og således er i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” udgør en uberettiget anvendelse af klagers forretningskendetegn, og dermed er i strid med markedsføringslovens § 18,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1,
- at indklagedes påstand om tidligere at have haft en eneret til at importere Westfalia trailere er udokumenteret og i øvrigt irrelevant for sagen, og
- at indklagede derfor er forpligtet til at ophøre med sin brug af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” og overdrage dette domænenavn til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at firmaet Westfalia i Tyskland er gået konkurs to gange, og at Böckmann Fahrzeugwerke GmbH, som indklagede repræsenterer, den ene gang købte resterne,
- at indklagede forud herfor har importeret Westfalia-trailere direkte fra fabrikken, hvilket fortsatte med Böckmann som ejer,
- at indklagede således i en periode på ca. 10 år har importeret Westfalia-trailere direkte fra fabrikken og med eneret for hestetrailere,
- at indklagede har registreret domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” i denne forbindelse,
- at indklagede fortsat har enkelte af disse trailere på lager og desuden fortsat har serviceforpligtelse og garanti på de hidtil solgte trailere,
- at domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” alene bruges til markedsføring af Westfalia trailere, idet det peger på den side på indklagedes hjemmeside, der vedrører salg af reservedele til disse trailere,
- at betegnelsen ”Westfalia” i øvrigt benyttes af mange andre virksomheder på internettet, herunder også i domænenavne, og
- at indklagede derfor bør frifindes.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at betegnelsen ”Westfalia” i en længere årrække har været benyttet som varemærke for de trailere, som nu sælges af klageren, og at

indklagede har registreret domænenavnet "westfalia-trailer.dk" som dansk forhandler af disse trailere med henblik på salg og markedsføring heraf i Danmark. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke holdepunkter for at fastslå, at indklagedes registrering af dette domænenavn er sket efter aftale med indklagedes daværende leverandør af de pågældende trailere.

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af EF-varemærkeregistriering CTM 004963997, hvorved ordmærket "Westfalia" med prioritet fra den 16. november 2005 er registreret som varemærke for bl.a. trailere (klasse 12). Indklagede har ikke anfægtet gyldigheden af denne varemærkeregistriering, og klagenævnet lægger derfor til grund, at denne registrering er gyldig.

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 fortsat 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 "westfalia-trailer.dk" består af en sammensætning af klagerens varemærke "westfalia" med ordet "trailer", som er en beskrivende betegnelse for netop de produkter, som klageren anvender dette varemærke for. Domænenavnet "westfalia-trailer.dk" er derfor egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af varemærket "Westfalia" sker efter autorisation fra klageren.

Da dette ikke er tilfældet, og da brugen af det omtvistede domænenavn "westfalia-trailer.dk" ikke er nødvendig for at kunne markedsføre eller servicere de pågældende produkter, 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, A/S Neergaard Trailer, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”westfalia-trailer.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Westfalia Trailer Systems GmbH. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 21. december 2009

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo