

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0085

Klager:

3C Retail A/S
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense C

v/ eBrand Services ApS

Indklagede:

Mikael Kjeldberg Madsen
Lauritz Sørensens V 16, 5 th.
2000 Frederiksberg

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede skal overdrage domænenavnet ”leacy.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. april 2017 med otte bilag (bilag 1-8).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”leacy.dk” er registreret den 4. oktober 2012.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.virk.dk) er registreret under navnet 3C Retail A/S med startdato den 1. januar 1999. Som binavn er registreret L'EASY A/S. Selskabet har ifølge Det Centrale Virksomhedsregister til formål at drive udlejningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed og er registreret under branchekoden ”772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.”

I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen:

”3C Retail A/S med binavnet L’EASY A/S, sælger og udlejer langvarige forbrugsgoder – primært hvidevarer, TV/DVD/Surround, digitalkameraer, PC og mobiltelefoner og har gjort det siden midten af 80’erne.

Navnet L’EASY har eksisteret siden 1992, hvor det har været markedsført gennem diverse kanaler, som TV, print, outdoor mm. og med internettets fødsel er navnet ligeledes markant markedsført på digitale kanaler.

Virksomheden har oplevet stor vækst og omsætter nu for 1.8 mia. DKK.

3C Retail A/S er indehaver af følgende registrerede varemærke - se også bilag 1-4:

*VA 1992 03796
VR 1993 06133
3C RETAIL A/S
L’easy
Endelig registreret*

*VA 1996 00429
VR 1996 01127
3C RETAIL A/S
L’EASY
Endelig registreret*

*VA 1997 00252
VR 1997 01894
3C RETAIL A/S
L’EASY
Endelig registreret*

Den 4. oktober 2012 har indklagede registreret domænenavnet Leacy.dk.

Ved besøg på domænenavnet Leacy.dk viderestilles man til Leasy.dk. Viderestillingen foregår igennem Affiliate Netværksudbyderen Adservice media.dk administreret af Adservice A/S. Se bilag 5-7.

Affiliate netværk, fungerer som pay-per-click, pay-per-lead eller pay-per-sale, hvor en virksomhed betaler netværket for, at sende besøgende til virksomhedens website og virksomheden betaler netværket for viderestillingen efter aftalte rammer. Netværket betaler herefter Affiliates - de der genererer trafikken – for, at facilitere rammerne, der forbinder de besøgende med virksomheden.

Typisk kommer besøgende fra blogs, bannere, links, nyhedsbreve og andre kanaler, der driver webtrafik.

L’EASY A/S har samarbejde med Affiliate Netværksudbyderen Adservice A/S. L’EASY A/S betaler provision til AdService A/S for besøgende, der køber L’EASY A/S’s produkter i forbindelse med besøget.

I dette tilfælde benytter Indklagede stovefejlsvarianten af leasy.dk, hvor S er byttet ud med et C, til at skabe trafik der var tiltænkt leasy.dk. Når de besøgende via Leacy.dk køber produkter på leasy.dk kommer L'EASY A/S til at betale provision via Adservice A/S til indklagede.

Altså opnår indklagede en økonomisk gevinst ved, at skabe webtrafik på stovefejlsvarianten af L'EASY A/S' varemærke."

Som bilag 1 har 3C Retail A/S fremlagt et skærmpoint fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.dk), hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har fået registreret ordmærket L'easy samt to figurmærker indeholdende betegnelsen "L'EASY".

Bilag 2-4 er udskrifter med oplysninger fra Patent- og Varemærkestyrelsens database vedrørende de tre varemærker, 3C Retail A/S har henvist til i sit klageskrift, og som også fremgår af skærmpointet, fremlagt som bilag 1.

Som bilag 5-7 har klageren fremlagt tre skærmpoint, der efter det oplyste illustrerer, at man ved at taste "leacy.dk" i browseren viderestilles til 3C Retail A/S' officielle hjemmeside www.leasy.dk.

Bilag 8 er en underskrevet fuldmagt fra 3C Retail A/S (ved Mike O. Sørensen, Online Koordinator) til EBrand Services ApS til at "indgive klager vedrørende domæner som krænker vores rettigheder". Fuldmagten er dateret den 28. november 2017 [sic!] og det er anført, at "Denne fuldmagt er gældende t.o.m. 27. januar 2018."

Ved opslag den 27. april 2017 på domænenavnet "leacy.dk" blev sekretariatet viderestillet til klagerens hjemmeside www.leasy.dk, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi, der i det væsentlige er i overensstemmelse med bilag 7:

The screenshot shows a web browser window with the URL leasy.dk. The website has a yellow header with the 'L'EASY' logo, a phone icon, and the text '88 88 88 88 - Vi sidder klar til at hjælpe'. Below the header is a navigation bar with categories: COMPUTER & GAMING, TV & LYD, HVIDEVARER, TELEFON & KAMERA, HUSHOLDNING, and KONTANTLÅN. The main content area features a large advertisement for a 65" Philips TV. The ad includes the text '65" Philips TV', 'Dette 65" store Philips 65PUT6121 fladskærm har sprød og klar billedkvalitet samt slankt og moderne design.', 'Finansieret pr. måned 219,-', 'Inkl. levering & installation', and 'Kontant: 6.999,- ekskl. levering'. A green button says 'SE MERE HER'. To the right of the TV is a red banner that says 'PRIS GARANTI NU KUN 6.999,- Ekskl. levering og install.'. Below the TV ad is a small disclaimer: 'Ved et samlet produktkøb på 6.999,-. Løbetid 68 mdr. Fast årlig debitorrente 26,06%. Samlet kreditbeløb er kr. 7.794,-. ÅOP er 28,9%. Den månedlige ydelse er kr. 219,-. Samlet beløb, der skal betales tilbage er kr. 14.813,-. Samlede kreditomkostninger kr. 7.019,-. Beregningen er inkl. levering og installation på kr. 795,-. Ansøger må ikke være registreret i RKO og skal opfylde kriterier for samlet kreditvurdering.' At the bottom of the page are three smaller images: a man in a cap holding a device, a man in a cap talking on a phone, and a man in a cap next to a 'TRUSTPILOT' logo and a 'KUNDESERVICE' button.

Ved genopslag på "leacy.dk" den 4. juni 2017 blev sekretariatet ligeledes viderestillet til klagerens hjemmeside www.leasy.dk.

Ved opslag den 11. juni 2017 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.dk) har sekretariatet konstateret, at 3C Retail A/S har registreret en række varemærker. Det fremgår bl.a. af hjemmesiden, at klageren den 27. august 1993 har fået registreret ordmærket "L'easy" i klasserne 11, 37, 39 og 42.

Det fremgår af opslag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk), at registranten Mikael Kjeldberg Madsen under bruger-ID MM23275-DK ikke er registrant af andre domænenavne end "leacy.dk"

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at varemærket L'EASY er velkendt og klageren er indehaver af samtlige rettigheder,
- at domænenavnet "leacy.dk" anvendes i forbindelse med et pay-per-sale affiliate netværk, der sikrer indklagede provision for køb foretaget på leasy.dk, når besøget er foregået via stavefejlsvarianten af klagerens domæne,
- at domænenavnet "leacy.dk" er næsten identisk med L'EASYs varemærkebeskyttede navn,
- at klageren, som indehaver af varemærket og virksomhedsnavnet L'EASY, har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i varianten af navnet,
- at indklagede ved registrering af domænenavnet utvivlsomt har kendt klagerens varemærke og virksomhedsnavn og har registreret domænenavnet med det formål at tjene penge igennem pay-per-sale ved at snylte på klagerens virksomhedsnavn, og
- at der dermed foreligger en klar overtrædelse af domænelovens § 25, 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 Mikael Kjeldberg Madsen ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af 3C Retail A/S' sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

3C Retail A/S har gjort gældende, at Mikael Kjeldberg Madsens registrering af domænenavnet "leacy.dk" er i strid med § 25, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

"§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik".

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge

nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.

I lighed med klagenavnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger heraf, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelsen af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Betegnelsen ”L’easy” indgår som en del af binavnet i 3C Retail A/S’ virksomhed og er endvidere identisk med klagerens registrerede varemærke. Domænenavnet ”leacy.dk” fremstår som en fejlstavning af – og er klart forveksleligt med – klagerens binavn og varemærke.

Ligeledes fremgår det af sagens oplysninger, at Mikael Kjeldberg Madsens domænenavn benyttes som ”pegedomæne” til klagerens hjemmeside. Klageren har gjort gældende, at indklagede herved har opnået en uberettiget indtjening i form af provision af køb, der er foretaget af de internetbrugere, der automatisk er blevet viderestillet fra indklagedes domænenavn til klagerens hjemmeside. Indklagede, der ikke har svaret i sagen, har ikke tilbagevist denne påstand.

Henset hertil finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”leacy.dk” har spekuleret i lighederne med klagerens registrerede binavn og varemærke med henblik på at opnå trafik fra internetbrugere, der søger efter klageren.

På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”leacy.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”leacy.dk” skal overføres til klageren, 3C Retail A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 26. juli 2017

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo