

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0095

Klager:

Smart Repair IVS
Julius Lassens Vej 4
2500 Valby
Danmark

v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen

Indklagede:

HANDZON SANDVIKA AS
Postboks 28
N-1401 SKI
NO

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”smartrepair.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 5. maj 2017 med seks bilag (bilag 1-6), svarskrift af 31. maj 2017 uden bilag og replik af 22. juni 2017 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”smartrepair.dk” er registreret den 14. april 2008.

Sagsfremstilling:

Klageren er et iværksætterselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet Smart Repair IVS (CVR-nummer 38415875) med startdato den 14. februar 2017. Smart Repair IVS har til formål at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, og selskabet er registreret under branchekode ”452010 Autoreparationsværksteder mv.”

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

*”Klager er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med autoreparation og salg af reservedele i forbindelse hermed. Som **bilag 1** fremlægges en udskrift fra CVR-registeret for Klagers virksomhed.*

*Som en del af Klagers ønske om at beskytte sin virksomhed og sit brand, registrerede Klager den 20. februar 2017 navnet SMART REPAIR som varemærke for klasse 37 i Danmark, jf. udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens database fremlagt som **bilag 2**.*

Da Klager herefter ønskede at oprette en hjemmeside for sin virksomhed, kunne det konstateres, at det påtænkte domæne – ”smartrepair.dk” – allerede var registreret af Indklagede, men at domænenavnet ikke har været i brug, siden Indklagedes registrering i 2008.

Klager ønsker derfor at få adgang til domænet ”smartrepair.dk” for at styrke sin online tilstedeværelse og sikre sin forretning. Det er således af stor vigtighed for Klagers virksomhed, at han har mulighed for at markedsføre sine ydelser online, og da Klager har registreret varemærke samt firmanavn der hedder SMART REPAIR, er det i sagen omhandlede domæne af stor vigtighed for Klager.

...

*Indklagede er ifølge sin egen hjemmeside – ”handzon.no” – en norsk virksomhed. Indklagede har alene erhvervsaktiviteter i Norge, jf. udskrift fra Indklagedes hjemmeside fremlagt som **bilag 3**. Indklagede udbyder ikke sine ydelser på det danske marked.*

*Indklagede registrerede det omstridte domæne den 14. april 2008. Som **bilag 4** fremlægges en udskrift fra DK Hostmasters database på Indklagedes domæneregistrering.*

*Der har på intet tidspunkt i Indklagedes registreringsperiode fra den 14. april 2008 og frem til i dag været aktivitet på hjemmesiden. Som **bilag 5** vedlægges et skærmprent fra hjemmesiden ”smartrepair.dk” – som det fremgår, viderestiller domænet blot til domæneudbyderen Uniweb under URL’en ”parked.uniweb.no”.*

*Som **bilag 6** vedlægges udskrift fra Wayback Machine om Indklagedes brug af domænet fra registreringen i 2008 til nu. Som det fremgår, har Wayback Machine ikke registreret noget indhold på hjemmesiden siden registreringsdatoen.*

...

Til støtte for den af Klager nedlagte påstand om overdragelse af det i sagen omhandlede domænenavn gøres det gældende, at Indklagedes opretholdelse af domænenavnet ”smartrepair.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnskik.

Klager har registreret ”Smart Repair” som selskabsnavn ved Erhvervsstyrelsen og som varemærke i Danmark, og Klager har dermed en væsentlig og legitim interesse i at kunne anvende domænet ”smartrepair.dk”. Klager vil kunne opnå en betydelig forretningsmæssig fordel i at kunne anvende domænet, og det er således til stor gene for Klager, at denne ikke kan benytte det pågældende domæne i forbindelse med sin virksomhed.

Det gøres desuden gældende, at Indklagede i registreringsperioden ikke har anvendt domænet, og Indklagede har således ikke en anerkendelsesværdig interesse i at opretholde brugen af domænet. Indklagede er ej heller indehaver af varemærke- eller andre kendetegnsrettigheder her i landet for navnet SMART REPAIR, ligesom de ikke er erhvervsmæssigt aktive på det danske marked.

Det fremgår af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1 (tidligere § 12, stk. 1), jf. lovforslag L 165 for folketingsåret 2004-2005, at det er forudsat, at de forhold, der indgår i god skik-vurderingen efter § 12, stk. 1, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt efter, at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afslå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi.

En afvejning af hensynet til henholdsvis Klager og Indklagedes interesse må i nærværende sag føre til, at Indklagede skal overdrage domænet "smartrepair.dk" til Klager, idet Klager har en øjensynlig større interesse i det omstridte domæne end Indklagede. Indklagede har ikke anvendt domænet aktivt siden dets registrering i 2008, og Indklagedes opretholdelse af registreringen for domænenavnet er således i strid med domænelovens § 25, stk. 2.

...”

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 2. maj 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskabet, jf. i øvrigt sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag 2 er en udskrift af 2. maj 2017 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende varemærkeregistriering VR 2017 00805. Af udskriften fremgår bl.a., at klageren den 5. april 2017 – på baggrund af en ansøgning af 20. februar 2017 – har opnået en foreløbig registrering af et figurmærke inden for varemærkeklasse 37 (vedligeholdelse og reparation af køretøjer; vedligeholdelse og reparation af læderprodukter, herunder læderinteriør; kosmetisk vedligeholdelse af køretøjer). Registreringen knytter sig til følgende figurmærke:



Bilag 3 er efter det oplyste et skærmprent fra indklagedes hjemmeside www.handzon.no med oplysninger om indklagedes beliggenheder. Skærmprentet er ikke dateret.

Bilag 4 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet "smartrepair.dk".

Bilag 5 er etter det opplyste et skærmprent fra opslag på domænenavnet ”smartrepair.dk”, som er registreret af indklagede. Skærmprentet er ikke dateret.

Bilag 6 er et skærmprent fra en søgning i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) på domænenavnet ”smartrepair.dk”. Det fremgår heraf, at der ikke er lagret en hjemmeside.

Ved opslag den 18. august 2017 på ”smartrepair.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”parked.uniweb.no”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi:



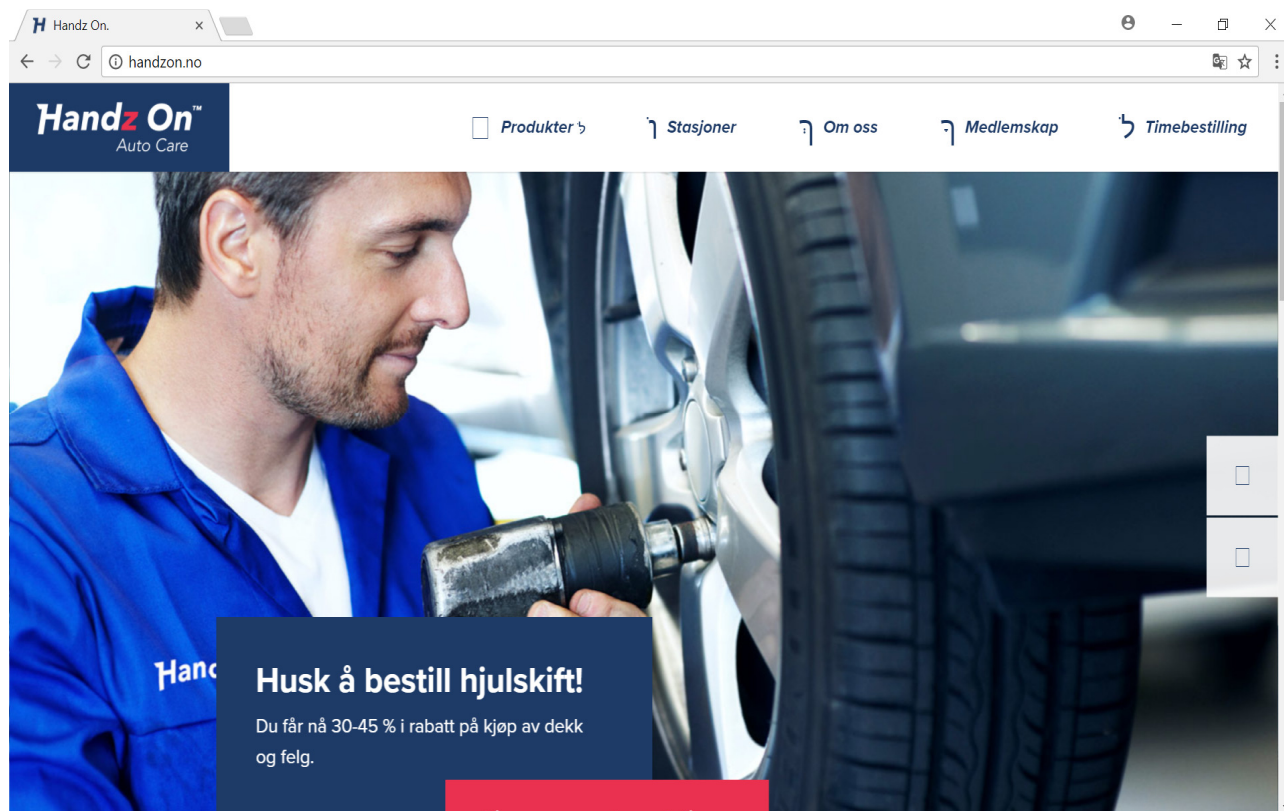
I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”HandzOn www.handzon.no er et selskap som har drevet med kosmetisk reparasjon av biler siden 2008 i det norsk markedet samt Tyskland. Vi har i flere år jobbet med å tilrettelegge for å tilby disse tjenestene i Danmark og Sverige. Noe som vi vil iverksettes i løpet av kort tid.

Bare fordi klager har valgt å bruke Smart Repair som sitt selskapets navn er det ikke automatisk at de har rett til dette konseptet og domenet. Smart Repair Konseptet har eksistert siden 1980 i Europa og Danmark og navnet brukes i dag av flere internasjonale selskaper som betegnelse konseptet/reparasjons metoden.

Vi er sterkt uenig i klagers fremstilling og avslår å gi de vårt domene som vi har rett på å ha. Danmark er med i EU og må forholde sig til Schengen avtalen. Norske selskaper har rett til å seg domener som er i henhold til deres virksomhet. Noe vi har også gjort i dette tilfellet.”

Ved opslag den 18. august 2017 på "handzon.no" har sekretariatet taget følgende kopi:



I replikken har klageren bl.a. anført følgende:

"Indklagede bekræfter i sit svarskrift af 31. maj 2017, at de på nuværende tidspunkt ikke er til stede på det danske marked, og at det omstridte domæne "smartrepair.dk" ikke har været taget i brug siden registreringsdatoen.

Indklagede anfører samtidig at "Smart Repair Konseptet" har eksisteret siden 1980 i Danmark. Dette er dog udokumenteret og under alle omstændigheder irrelevant for sagens vurdering.

Det kan lægges til grund, at Indklagede ikke har en tilstedeværelse på det danske marked og ikke har nogen dokumenterede intentioner om at komme det inden for nærmeste fremtid.

Som tidligere nævnt, har der på intet tidspunkt i Indklagedes registreringsperiode fra den 14. april 2008 og frem til i dag været aktivitet på hjemmesiden, og Indklagede har således ikke benyttet det omstridte domæne. At Indklagede udtaler, at de vil igangsætte brugen i løbet af kort tid, kan selvsagt ikke tillægges nogen betydning, idet Indklagede nu har haft domænet i 9 år uden at dette har resulteret i, at de har anvendt domænet eller foretaget handlinger, der indikerer, at de har tænkt sig at igangsætte brugen af domænet. Indklagede har således ikke nogen anerkendelsesværdig interesse i at opretholde domænet.

Indklagede anfører, at norske selskaber har ret til at registrere domæner til brug for deres virksomhed, hvilket selvfølgelig er helt korrekt – men det kræver, at virksomheden rent faktisk

gør brug af domænet, noget som Indklagede ikke har formået i løbet af de 9 år siden registreringen af det omstridte domæne.

...

Samtidig er Klager indehaver af både selskabsnavn og registreret varemærke for navnet "Smart Repair", og har således en retlig interesse i at kunne anvende det tilhørende domæne.

Med sit registrerede varemærke har Klager en eneret til at anvende varemærket "Smart Repair" i Danmark i klasse 37, og selv hvis Indklagede havde tænkt sig at påbegynde brugen af sit navn på det danske marked, vil brugen udgøre en krænkelse af Klagers registrerede varemærkerettigheder, idet Indklagedes brug må antages at ville falde inden for klasse 37.

Klager har således netop en eneret til "Smart Repair" – ikke "bare fordi Klager har valgt at bruge Smart Repair som sit selskabsnavn", som anført af Indklagede, men fordi Klager har et registreret virksomhedsnavn, et registreret varemærke og en retlig interesse i at kunne anvende domænet.

..."

Ved opslag den 19. august 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet "smartrepair.dk". I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (HSA366-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede under det danske ".dk"-internetdomæne.

Sekretariatet har ved opslag den 19. august 2017 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.dk) konstateret, at klagerens registrering af det ovenfor i sagsfremstillingen omtalte figurmærke "SR SMART REPAIR" inden for varemærkeklasse 37 (varemærkereгистраering VR 2017 00805) efterfølgende er blevet endelig registreret, jf. i den forbindelse det af Smart Repair IVS fremlagte bilag 2.

Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 19. august 2017 på "smart repair" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 15.900, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ingen af søgeresultaterne vedrørte klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i stedet forskellige udbydere, der beskæftiger sig med reparation af biler, mobiltelefoner, interiør og andre genstande.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med autoreparation og salg af reservedele i forbindelse hermed,
- at klageren den 20. februar 2017 registrerede navnet SMART REPAIR som varemærke for varemærkeklasse 37 i Danmark,
- at klageren har konstateret, at domænenavnet "smartrepair.dk" er registreret af indklagede,
- at indklagede er en norsk virksomhed, der kendetegner sig ved udelukkende at have erhvervsaktiviteter i Norge,

- at indklagede således ikke udbyder sine ydelser på det danske marked,
- at domænenavnet "smartrepair.dk" ikke har været i brug siden indklagedes registrering af domæneavnet den 14. april 2008,
- at domænenavnet "smartrepair.dk" pt. ses at være parkeret hos domæneudbyderen Uniweb,
- at indklagede ikke er indehaver af varemærke- eller kendetegnsrettigheder her i landet for betegnelsen SMART REPAIR,
- at indklagede dermed ikke har nogen anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet "smartrepair.dk",
- at det ikke kan lægges til grund, at indklagede har nogen dokumenterede intentioner om at komme ind på det danske marked i den nærmeste fremtid,
- at en eventuel brug af domænenavnet "smartrepair.dk" på det danske marked under alle omstændigheder ville krænke klagerens varemærkerettigheder, idet indklagedes brug må antages at ville falde inden for varemærkeklasse 37,
- at klageren ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet "smartrepair.dk" i forbindelse med sin virksomhed med henblik på at styrke sin online tilstedeværelse,
- at det er af stor vigtighed for klageren at kunne markedsføre sine ydelser online i overensstemmelse med sit selskabsnavn og registrerede varemærke,
- at klageren derfor har en væsentlig og legitim interesse i at kunne anvende domænenavnet "smartrepair.dk",
- at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "smartrepair.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik,
- at der desuden foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 2, om forbud mod videresalg/udlejning af domænenavne, og
- at domænenavnet "smartrepair.dk" på den baggrund bør overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede har drevet virksomhed med kosmetisk reparation af biler siden 2008 på det norske og tyske marked,
- at indklagede gennem nu flere år har arbejdet på at kunne udbyde tilsvarende tjenester i både Danmark og Sverige,
- at disse ekspansionsplaner efter hensigten vil blive realiseret i løbet af kort tid,
- at indklagede generelt er uenig i klagerens sagsfremstilling og ikke ønsker at overdrage domænenavnet "smartrepair.dk" til klageren,
- at det forhold, at klageren har valgt at registrere betegnelsen "Smart Repair" i sit selskabsnavn ikke giver klageren en automatisk ret til domænenavnet "smartrepair.dk",
- at "Smart Repair"-konceptet har eksisteret i Danmark siden 1980'erne og at navnet bruges af flere internationale selskaber som betegnelse for konceptet, og
- at domænenavnet "smartrepair.dk" på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 2017 00805, hvorved figurmærket "SR SMART REPAIR" er registreret som varemærke i varemærkeklasse 37. Det forhold, at klageren har opnået en varemærkeregistrering af et figurmærke, hvori betegnelsen "SMART REPAIR" indgår, kan ikke føre til, at en (eventuel) fremtidig brug af domænenavnet "smartrepair.dk" vil være i strid med klagerens rettigheder, idet betegnelsen er sammensat af to almindelige engelske ord "smart" og "repair", der er rent beskrivende for klagerens virksomhed. Klageren har således ikke gennem sin

varemærkeregistrering af figurmærket opnået en eneret til betegnelsen ”SMART REPAIR”, men alene til varemærket i hele dets figurlige udformning.

Klageren har gjort gældende, at indklagede har overtrådt § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, idet bemærkes at manglende brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning.

Selvom klagenævnet på baggrund af omstændighederne i sagen ikke kan lægge til grund, at indklagede har krænket klagerens varemærkerettigheder eller at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, om forbud mod registrering og opretholdelse af registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, har indklagede som registrant af domænenavnet ”smartrepair.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. 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 af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse 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.

Klageren har over for klagenævnet oplyst, at selskabet har eksisteret siden februar 2017 under navnet Smart Repair IVS, og at selskabet beskæftiger sig med autoreparation og salg af reservedele. Endvidere har klageren som nævnt den 5. april 2017 fået registreret figurmærket ”SR SMART REPAIR” i varemærkeklasse 37 på baggrund af en ansøgning indgivet den 20. februar 2017. Klageren ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”smartrepair.dk” i forbindelse med markedsføringen af sin virksomhed. Klagenævnet lægger på den baggrund til grund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”smartrepair.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”smartrepair.dk” er sammensat af de to almindelige engelske ord ”smart” og ”repair”, der er rent beskrivende for klagerens virksomhed. Hertil kommer, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter.

Indklagede har over for klagenævnet oplyst, at indklagede har drevet virksomhed med kosmetisk reparation af biler siden 2008 på det norske og tyske marked, og at indklagede gennem flere år har arbejdet henimod at tilbyde sine ydelser i Danmark og Sverige. Endvidere har indklagede oplyst, at indklagede efter planen vil lancere sine ydelser i Danmark og Sverige i løbet af kort tid.

Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at der ikke fremkommer nogen aktiv hjemmeside ved opslag på domænenavnet ”smartrepair.dk”, ligesom indklagede ikke i øvrigt ses tidligere at have gjort brug af domænenavnet. Indklagede har imidlertid anført, at indklagede har fremskredne planer om at anvende domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Klagenævnet finder ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den påtænkte brug af domænenavnet ”smartrepair.dk”, herunder henset til karakteren af indklagedes virksomhed, og lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede har en reel interesse i at gøre brug af domænenavnet.

Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”smartrepair.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”smartrepair.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”smartrepair.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været

først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Smart Repair IVS, medhold.

Dato: 12. oktober 2017

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo