

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145

Klager:

Rasmus Serup Pedersen
Peter Bangs Vej 177B
2500 Valby

Indklagede:

MBJ Invest ApS
Langhøjvej 1
True
8381 Tilst

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk" overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 3. august 2017 med tre bilag (bilag 1-3).

Registreringsdato:

Domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk" er registreret den 12. juli 2017.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er ejer af og direktør for iværksætterselskabet "HairLust Group IVS", som er registreret med startdato den 10. oktober 2016 og har til formål at sælge skønhedsprodukter.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"Jeg blev kontaktet d. 8/7, af Mathias Laurits Bo Jensen, som ville høre mulighederne for at indgå et samarbejde med HairLust. Efter et hurtigt baggrundstjek, kunne jeg konstatere at der var tale om nogle uldne forretningsmetoder og utallige negative artikler fra nyhedssider i Danmark, hvorfor jeg besluttede mig for ikke at kontakte ham tilbage. Et samarbejde havde ikke nogen interesse.

Vi har på dette tidspunkt allerede salg og markedsføring i udlandet, og det tager fart, hvorfor næste skridt er at købe landespecifikke domæner. D. 14/7 kan jeg dog se, at nogen har købt domæner med vores navn i Danmark og Sverige med WHOIS privacy, men jeg lægger hurtigt to og to sammen og ringer direkte til Mathias. Jeg får konstateret, at Mathias Laurits Bo Jensen har købt nogle domæner to dage før d. 14/7, som er i direkte ordspil med vores varemærke, HairLust og domæne thehairlust.com. Det drejer sig om følgende domæner:

thehairlust.se, thehairlust.dk, hairlust.se, hairlust.dk.

Jeg arrangerer et andet opkald d. 17/7, hvor Mathias Laurits Bo Jensen fortæller mig, at han har købt disse domæner, fordi han kan se at HairLust har en høj brandværdi med mange søgninger, og at tankerne bag var at lave re-direct til hans egen fremtidige forretning, som vil være en kopiering af vores koncept. Herefter foreslog han, at hvis det havde vores interesse ville han sælge dem til os for 5.000 kroner stykket. (Dette bekræftes også efterfølgende i en e-mail, Bilag 1)

Disse brand søgninger (hairlust, hairlust danmark m.m.) er udelukkende et resultat af de markedsaktiviteter drevet af HairLust Group. Dette kan ses tydeligt fra historikken før vores lancering i november 2016, hvor der var 0 søgninger på HairLust om måneden, og i dag gennemsnitligt 1500 søgninger månedligt. (Bilag 2)

I samme opkald fortæller Mathias mig, at han har kontaktet vores leverandører for at producere de samme produkter som vores men med abonnementsløsning ligesom sin hjemmeside www.lashplus.dk, hvor han har formået kun at få dårlige anmeldelser på Trustpilot: <https://dk.Trustpilot.com/review/www.lashplus.dk>. Jeg kontakter herefter vores leverandør og får dette bekræftet.

Vi har allerede stiftet vores varemærkeret ved lancering af vores første produkt (November 2016) og anmeldelse hos Fødevarestyrelsen, hvorfor det er overtrædelse og ikke mindst misbrug af vores etableret navn og varemærke.

...

Vi synes at der er tale om et groft tilfælde af dårlig domænenavnskik ved at Mathias Laurits Bo Jensen køber de danske og svenske domænenavne med vores varemærke i ond tro. Formålet med købet af disse, som Mathias Laurits Bo Jensen fortalte, er at anvende dem til at skabe forveksling med eventuelle fremtidige produkter og derved skabe trafik på egen hjemmeside eller tjeneste, ved at den besøgende kommer til at taste forkert eller snydes til at tro, at vedkommende bliver præsenteret for HairLust. Derfor er der ingen loyal grund til at bruge domænenavnene.

Mathias Laurits Bo Jensen foreslår mig ganske hurtigt, at jeg kan købe disse domæner for kr. 5.000 stykket, hvorfor det tyder på, at han har registreret domænenavnene med henblik på videresalg eller opretholder dem for at sælge dem til os.

Ydermere fortalte Mathias Laurits Bo Jensen, at han allerede har kontaktet en af vores leverandører med formålet om at producere samme eller lignende varer som vores, for at markedsføre disse med hjælp af vores varemærke, hvilket kommer til at udgøre en høj risiko for forveksling, herunder antages det, at der er en forbindelse med vores varemærke. Der vil derfor fremkaldes forveksling med vores varemærke og formidles uretfærdigt udnyttelse af vores kendetegn og søgninger på internettet.

De købte domæner er identiske med og indeholder vores navn og varemærke og er ikke til forveksling tilhørende vores navne- varemærkerettigheder. Vi mener, at Mathias Laurits Bo Jensen har handlet i ond tro ved købet af disse domæner og udelukkende har i sinde at bruge disse til at udnytte vores navn.

Jævnført bilag A, sidste modtaget email fra Mathias Laurits Bo Jensen, begynder indklagede at forslå muligheden for affiliation, hvor han har tiltænkt, at en forretningsidérne bag disse domæner er, at sende trafik fra disse til vores eller andre webshops for at hjælpe med at sælge vores eller andre produkt med en provisionsordning baseret på videreført salg. Han har derfor i sinde at uretfærdigt udnytte vores kendetegn og søgninger på internettet for at skabe en forretning på bekostning af vores varemærke.

Mathias argumentere for, at hairlust er et almindeligt generisk søgeord, som betyder "lyst hår" og mener, at søgeordet har høj affiliationsværdi af selvsamme årsag. Han har tilsyneladende ikke undersøgt søgehistorikken, da der aldrig har været en søgning på hairlust før vi kom til verden."

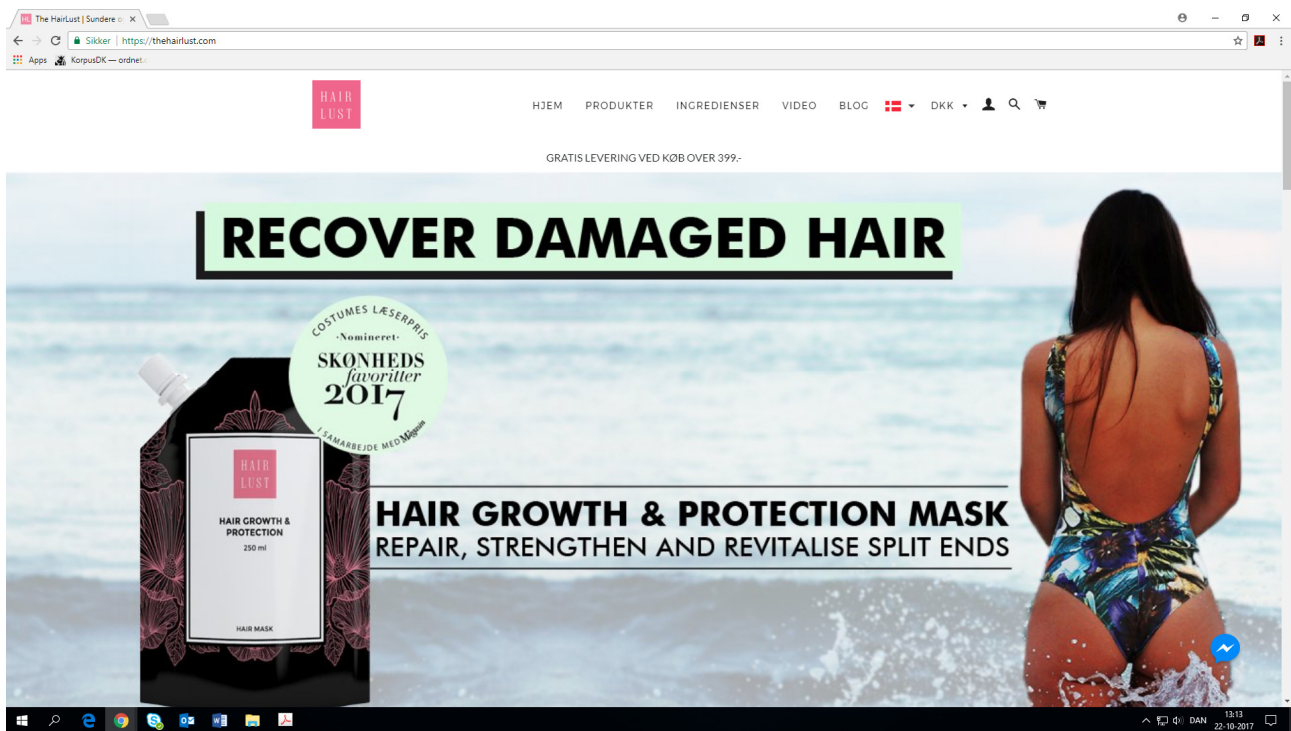
Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af den 8., 14. og 17. juli 2017, hvori indklagede tilbyder et samarbejde med klageren, og det fremgår, at klageren og indklagede har haft en telefonsamtale. Det fremgår endvidere af e-mailkorrespondancen, at klageren har gjort gældende, at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringerne af domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk" er i strid med god domænenavnsskik, at domænenavnene er registreret med henblik på videresalg, og at klageren tilbyder at overtage domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk" for i alt 2.000 kr. Indklagede har som svar herpå anfægtet, at klageren skulle have varemærkeret til betegnelsen "hairlust" samt endvidere gjort gældende, at indklagedes formål med registrering af domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk" ikke har været at skade klagerens forretning, skabe forveksling eller at have været foretaget med henblik på videresalg.

Bilag 2 fremstår som et diagram over søgeaktiviteten vedrørende betegnelsen "hairlust", hvoraf fremgår, at der ikke har været søgt på denne betegnelse før ca. januar 2016.

Bilag 3 er kopi af registreringsbevis for klagerens virksomhed "HairLust Group IVS".

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret med startdato 26. juli 2016 med branchekoden "Ikke-finansielle holdingselskaber", og at indklagedes direktør, stifter og ejer er Mathias Laurits Bo Jensen.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "thehairlust.com" har sekretariatet den 22. oktober 2017 taget følgende kopi:



På klagerens hjemmeside sælges navnlig tyggetabletter/vingummi, der markedsføres som vitaminer til håret under betegnelsen "Hairlust".

Sekretariatet har ved opslag den 22. oktober 2017 konstateret, at der ikke er nogen aktiv hjemmeside på domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk".

Ved en søgning i Google den 22. oktober 2017 på "hairlust.dk" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 10.300, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 45 søgeresultater som vedrørende omtale af klageren eller klagerens produkt, mens de resterende 5 søgeresultater umiddelbart fremstod uden forbindelse til sagens parter.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er blevet kontaktet at indklagede med henblik på at indgå et samarbejde, hvilket klageren ignorerede,
- at klagerens selskab allerede i juli 2017 havde salg og markedsføring i udlandet, hvorfor klagerens næste skridt var at købe landespecifikke domæner,
- at indklagede har oplyst, at have registreret domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk", fordi de har en høj brandværdi med mange søgninger,
- at indklagede har oplyst, at tankerne bag registrering af domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk" var at bruge dem til indklagedes egen fremtidige forretning, som skulle være en kopiering af klagerens koncept,
- at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk" til klageren for 5.000 kroner stykket,

- at brandværdien af betegnelserne ”hairlust”, ”hairlust danmark” m.m. udelukkende er et resultat af klagerens selskabs markedsaktiviteter,
- at indklagede over for klageren har oplyst at have kontaktet klagerens selskabs leverandører for at producere de samme produkter som klagerens, og at dette er blevet bekræftet af klagerens selskabs leverandør,
- at klageren har stiftet varemærkeret til betegnelsen ”hairlust” ved lancering af sit første produkt i november 2016 og ved anmeldelse til Fødevarestyrelsen, og at indklagede misbruger klagerens etablerede navn og varemærke,
- at indklagede har registreret domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk” i ond tro med henblik på at skabe forveksling med klagerens selskab for derved skabe trafik på egen hjemmeside,
- at indklagede ikke har nogen loyal grund til at bruge domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk”,
- at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, og
- at det lader til, at indklagede registrerede domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk” med henblik på videresalg, og at indklagede opretholder registreringerne af domænenavnene for at sælge dem til klageren.

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 indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har blandt andet gjort gældende at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen HAIRLUST for klagerens produkter, der navnlig vedrører kosttilskud, der skulle være gavnlige for hårkvalitet. Betegnelsen HAIRLUST er en sammenstilling af de to almindelige engelske ord ”hair” og ”lust”, der betyder henholdsvis ”hår” og ”begær” eller ”lyst” i betydningen ”lystenhed”. Betegnelsen HAIRLUST giver således give en antydning af klagers forretningsområde med salg af hårprodukter. Et sådant suggestivt mærke må anses for i sig selv at have tilstrækkeligt særpræg til at opnå beskyttelse som varemærke for denne type virksomhed. Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at klager har anvendt betegnelsen HAIRLUST i forbindelse med markedsføring og salg af klagers produkter i Danmark siden november 2016. På denne baggrund finder nævnet, at klager har stiftet varemærkeret ved ibrugtagning inden indklagedes registrering af domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk” den 12. juli 2017, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 1 nr. 2.

Klageren kan derfor forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke som anført i varemærkelovens § 4, stk. 1, der har følgende ordlyd:

”Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af tegn, hvis

1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.”

Domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk” er identiske eller kvasi-identiske med klagerens beskyttede varemærke HAIRLUST.

Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, hvilken interesse indklagede har i at kunne råde over domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk”. Efter § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 1. marts 2016 kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning.

Klageren har anført, at indklagede over for klageren har oplyst, at tankerne bag registrering af domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk” var at bruge dem til indklagedes egen fremtidige forretning, som skulle være en kopiering af klagerens koncept, og at indklagede havde kontaktet klagerens selskabs leverandører for at producere de samme produkter som klagerens, og at dette er blevet bekræftet af klagerens selskabs leverandør. Klagenævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede registrerede domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk” med det formål at markedsføre produkter af samme art som klagerens. En sådan brug vil krænke klagerens varemærkeret.

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet således, at indklagedes planlagte brug af domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk” må antages at indebære en risiko for forveksling med klageren, og at klageren derfor vil kunne forbyde en sådan brug efter varemærkelovens § 4, stk. 1.

Indklagede har herefter ikke godtgjort at have nogen anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk”.

Klagenævnet finder, at indklagede har overtrådt god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, ved under disse omstændigheder at afvise at overdrage registreringen af domænenavnene ”hairlust.dk” og ”thehairlust.dk” til klageren.

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

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnene "hairlust.dk" og "thehairlust.dk" skal overføres til klageren, Rasmus Serup Pedersen. Overførslen gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 30. november 2017

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo