

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2018-0456

Klager:

Diversey Danmark ApS
Teglbuen 10
Niverød
2990 Nivå
Danmark

v/ J. A. Kemp og James Fish

Indklagede:

Kakhaber Kapanadze
16 Metechi Str.
0103 Tbilisi
Georgien

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet ”taski.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. april 2018 med fem bilag (bilag 1-5).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”taski.dk” er registreret den 12. maj 2015.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”The Complainant was incorporated on 16 September 2011 and is an affiliated company of the well-known Diversey Group of companies www.diversey.com. The Complainant is authorised to bring this complaint and to rely upon earlier International Trade Mark Registration No. 917414 TASKI which designates European Union with an effective filing

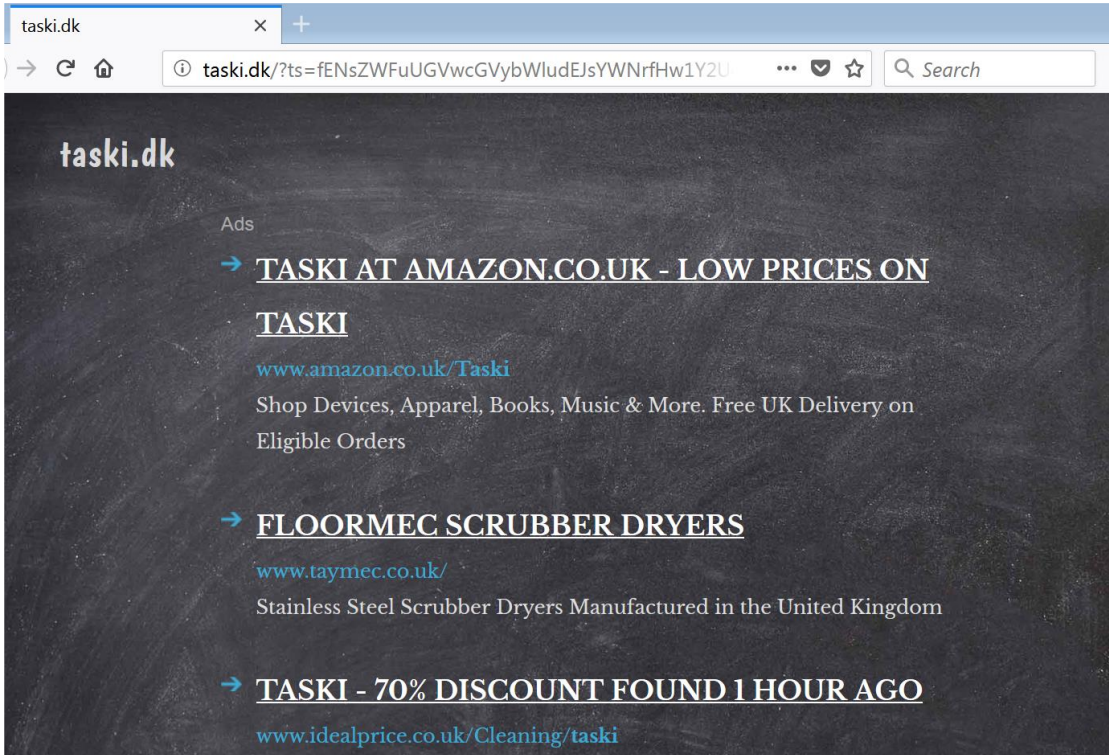
date of 6 December 2006 (Exhibit 2) in the name of affiliated company Diversey IP International BV and European Union Trade Mark Registration No. 8403966 TASKI in the name of affiliated company Diversey, Inc. (Exhibit 2). The trade mark TASKI has been in use for more than 50 years in relation to the provision of inter alia cleaning and polishing machines, vacuum cleaners and floor scrubbers and associated cleaning materials and chemicals. The trade mark can be seen at the website <http://www.taski.com> and the history of the company found at Exhibit 4. The Complainant verily believes that the trade mark TASKI is well known within the cleaning industry. It recently came to the Complainant's attention that a third party had acquired the domain name taski.dk (12 May 2015). As far as the Complainant has been able to determine the domain name is only associated with the holding page providing sponsored links shown at Exhibit 3 and which direct the user to competitor websites.

...

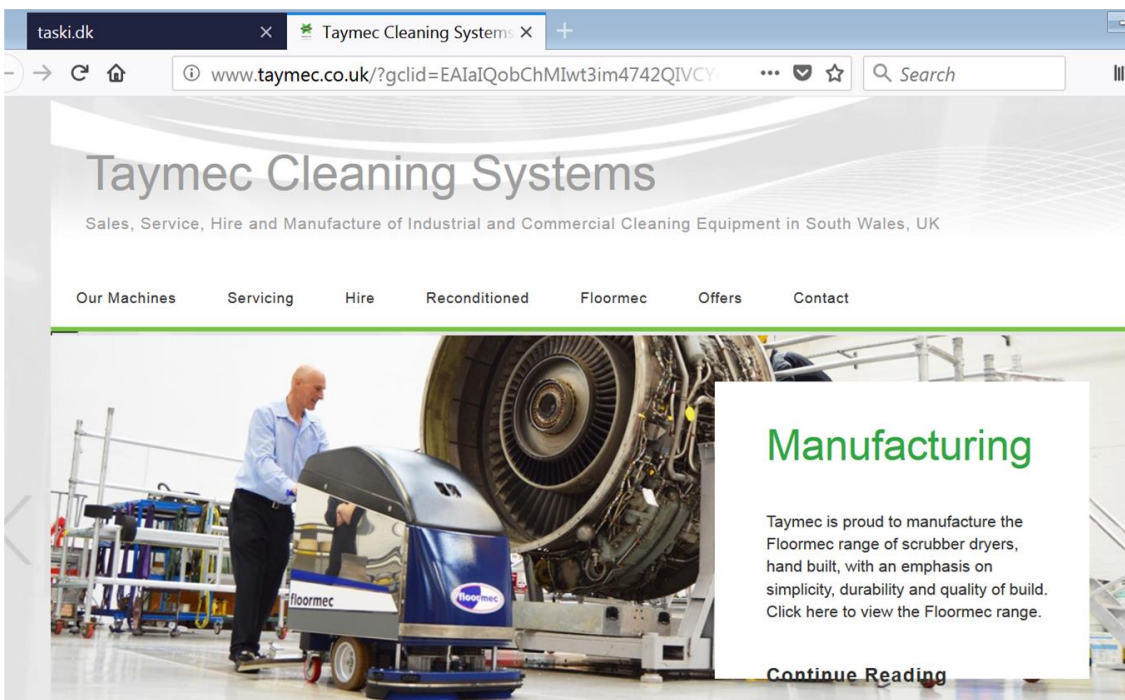
Investigations appear to show that the domain name registrant has no legitimate basis for owning the domain name. There is no obvious reason why they would take the registered trade mark TASKI. A simple search of the Google Internet search engine localised to Georgia or Denmark would have disclosed the trade mark TASKI belonging to the Complainant's affiliated companies (Exhibit 5). The domain name is abusive in the hands of the domain name registrant insofar as it is being used in relation to the provision of sponsored links to competitors of the Complainant. There is now produced screen shots of the web pages pointing to TASKI and the associated click through links to a competitor website. The attempt by the domain name registrant to avoid an allegation of abusive conduct by claiming to exercise no control over the sponsored links created is of itself evidence of bad faith (see Exhibit 3). The confusion that is being deliberately created by the domain name registrant with a view to generating sponsored link web traffic irreparably damages the goodwill and reputation in the Complainant's valuable trade mark TASKI and erodes the distinctive character therein. There is clear infringement of the trade marks relied upon insofar as there is use of the identical mark pointing to identical services. The domain name, in these circumstances is abusive and should be transferred to the Complainant."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Bilag 3 er skærmprent fra domænenavnet "taski.dk", hvoraf fremgår, at der fremkommer en hjemmeside med "Relaterede links", der bl.a. indeholder betegnelserne "taski" og "diversey". Bilaget indeholder endvidere følgende skærmprent, der fremkommer ved aktivering af et af disse "Relaterede links":



Ved aktivering af et af disse links viderestilles til domænenavnet "taymec.co.uk" med følgende hjemmeside:



Bilag 4 er en historisk oversigt over klagerens produkter, der er markedsført under betegnelsen TASKI, og som er maskiner til brug for rengøring af gulve m.v.

Bilag 5 og 6 er skærmpoint fra søgemaskinen Google med resultater fra en søgning på betegnelsen TASKI foretaget på adresserne www.google.ge (Georgien) og www.google.dk (Danmark).

Ved opslag i EUIPOs database eSearch, har sekretariatet konstateret, at Diversey IP International B.V. den 6. december 2006 fik registreret ordmærket TASKI bl.a. som EU-varemærke i klasserne 3, 5, 7 og 21 navnlig vedrørende rengøringsprodukter. Sekretariatet har endvidere konstateret at Diversey Inc. den 21. januar 2010 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen TASKI som EU-varemærke i klasserne 3, 5, 7 og 21 navnlig vedrørende rengøringsprodukter, jf. bilag 2.

Ved opslag på domænenavnet "taksi.dk" har sekretariatet den 2. maj 2018 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 3:



Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – KK13243-DK – har registreret i alt følgende 199 domænenavne, hvoraf mange indeholder andres forretningskendetegn eller fejlstavninger heraf:

affal.dk

amzon.dk

apollrejser.dk

apolorejser.dk

appplus.dk

aribnb.dk

autlook.dk

avbudsrejser.dk

ayi.dk

bahaus.dk

bibib.dk

biliga.dk

biligparfume.dk

bilks.dk

biltrovet.dk

bligsiden.dk

boigsiden.dk

bokd.dk

bokking.dk
bolgsiden.dk
boligsidn.dk
borgersevice.dk
borgeservice.dk
bornholmtour.dk
callme.dk
cartrawler.dk
collme.dk
compari.dk
complett.dk
coopnet.dk
cykle.dk
daelsbolighus.dk
daichman.dk
danbolg.dk
dansomer.dk
diabets.dk
disneyparis.dk
dkat.dk
dmmi.dk
eastjet.dk
eboka.dk
efteruddannelse.dk
ekstraladet.dk
eleplan.dk
elgiganen.dk
elgignten.dk
elgoganten.dk
eliganten.dk
elvplan.dk
enoks.dk
esska.dk
euroguide.dk
euromaxxx.dk
eurosport2.dk
eurowheel.dk
fating.dk
fecebook.dk
felini.dk
fjalraven.dk
fjellreven.dk
fjorline.dk
flightscanner.dk
flubillet.dk
fluefiske.dk
forsikringguiden.dk
gerberit.dk
gilette.dk
goldcar.dk
halotech.dk
hohm.dk
ikae.dk
jadex.dk
jira.dk
jobnt.dk
juseat.dk
jydk.dk
kalenderside.dk
kellogs.dk
kinan.dk
komplette.dk
kostumertilvoksne.dk
lalaberlin.dk
lanvin.dk
layca.dk
lecio.dk
loopfitnes.dk
luisiana.dk
lykamobile.dk
medarbejdenet.dk
merell.dk
merrel.dk
mintoo.dk
momond.dk
momoondo.dk
monmodo.dk
morfes.dk
mormondo.dk
muslimsingle.dk
myibc.dk
mykredit.dk
nikesko.dk
nnordea.dk
nordet.dk
norewegian.dk
norwaigen.dk
norweagen.dk
norweegian.dk
norwegina.dk
norwigen.dk
ofi.dk
oliga.dk
optaelse.dk
optagese.dk
orbog.dk
pegeot.dk
pensiosinfo.dk
peugeot.dk
peugout.dk
pixma.dk
plasmo.dk
playstationstore.dk
politietssprogforbund.dk
polotiken.dk
prisruner.dk
prover.dk
qiagen.dk
qooker.dk
quatar.dk
rejsepalnen.dk
rejsepanen.dk
rejseplanne.dk
rejskort.dk
relgionsfaget.dk
religonsfaget.dk
renualt.dk
reseplaneraren.dk
resjeplanen.dk
resultat.dk
retinformation.dk
reultat.dk
romet.dk
rudes.dk
ryaniar.dk
ryanir.dk
scanboats.dk
scorr.dk
sexlinen.dk
sgoogle.dk
singelliv.dk
skoletub.dk
smaafolk.dk
somerhus.dk
sp34.dk
sparnod.dk
starttour.dk
stickers.dk
stylefit.dk
stylpit.dk
subdhed.dk
sumdhed.dk
sundhd.dk
supechat.dk

superreader.dk
supperbog.dk
sweedoor.dk
syndhed.dk
synop.dk
synoptic.dk
tasimo.dk
taski.dk
tavsancali.dk
teila.dk
telis.dk
tidene.dk
tinglysnig.dk

tinlysning.dk
trivaco.dk
tvind.dk
tyrg.dk
urverket.dk
uscj.dk
vicoriamilan.dk
vimeo.dk
visat.dk
waaodk
wallmanns.dk
wallstikers.dk
welvita.dk

wwwaeldresagen.dk
wwwafbudstrejser.dk
wwwbellevuebox.dk
wwwcallme.dk
wwwoplevelsesgaver.dk
wwwsparnord.dk
wwwtenaonline.dk
wwwtinglysning.dk
yahho.dk
yputube.dk
ysl.dk

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er bemyndiget til indbringe nærværende sag og påtale krænkelse af varemærket TASKI, der indehaves af Diversey IP International BV og Diversey, Inc.,
- at varemærket TASKI har været brugt i mere end 50 år for bl.a. rengørings- og poleringsmaskiner, støvsugere, og dertil hørende rengøringsartikler mv.,
- at varemærket TASKI er velkendt inden for rengøringsbranchen,
- at domænenavnet ”taski.dk” anvendes til en hjemmeside med links, der bl.a. fører til hjemmesider for virksomheder, der er konkurrenter til klageren,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”taski.dk” krænker retten til varemærket TASKI,
- at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet ”taski.dk”,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”taski.dk” er sket i ond tro, og
- at indklagedes brug af domænenavnet ”taski.dk” er sket med henblik på at skabe forveksling med klageren og generere trafik til hjemmesiden på domænenavnet ”taski.dk”, hvilket skader renommé og goodwill knyttet til varemærket TASKI.

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. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 1. december 2017.

Ordmærket TASKI er registreret af Diversey IP International B.V. som EU-varemærke navnlig for produkter relateret til rengøring i klasserne 3, 5, 7 og 21. Diversey IP International B.V. eller den, som af denne bemyndiges hertil, kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker som senest ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 2015/2424 af 16. december 2015 (EU-varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og 2, litra a og b.

EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Artikel 9

Rettigheder knyttet til et EU-varemærke

1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”

Domænenavnet ”taski.dk” er identisk med Diversey IP International B.V.’s varemærke TASKI, og det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet bliver anvendt for en hjemmeside med ”Relaterede links”, der blandt andet fører til hjemmesider, der markedsfører varer af samme art, som Diversey IP International B.V.’s varemærke er registreret for. Da en sådan brug af domænenavnet ”taski.dk” er egnet til at skabe forveksling med klagers varemærke, har indklagede ved sin brug krænket Diversey IP International B.V.’s varemærkeret.

Under hensyn til, at domænenavnet ”taski.dk” er identisk med klagers varemærke, samt til oplysningerne om indklagedes øvrige domænenavsregistreringer, herunder karakteren af disse, lægger nævnet til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”taski.dk” var bekendt med forveksleligheden mellem dette domænenavn og Diversey IP International B.V.’s varemærke, og at indklagede ved registreringen har spekuleret i denne forvekslelighed.

Nævnet finder, at indklagedes spekulation i forveksleligheden mellem det omtvistede domænenavn og Diversey IP International B.V.’s varemærke er udtryk for en illoyal og chikanøs markedsadfærd, ligesom den som nævnt indebærer en krænkelse af Diversey IP International B.V.’s varemærkeret. Der foreligger derfor tillige en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, der har følgende ordlyd:

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

Da klagenævnet endvidere lægger til grund, at klageren er berettiget til at påtale krænkelse af varemærket TASKI i Danmark, træffer nævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”taski.dk” skal overføres til klageren, Diversey Danmark ApS. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 24. august 2018

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo