

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2018-0485

Klager:

Genbyg.dk A/S
Amager Landevej 185
2770 Kastrup
Danmark

v/ Plougmann Vingtoft

Indklagede:

Dansk Genbyg IVS
Lyby Møllevej 1
Ø. Lyby
7800 Skive
Danmark

v/adv. Lars Kopp

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Principal: Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” til klageren.

Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” slettes.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 15. juni 2017 med elleve bilag (bilag 1-11), svarskrift af 29. juli 2017 med to bilag (bilag A-B), klagerens e-mail af 31. maj 2018 med tre bilag (bilag 12-14), indklagedes brev af 22. juni 2018 uden bilag og indklagedes e-mail af 7. august 2018 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ” danskgenbyg.dk” er registreret den 1. november 2015.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 1. januar 2000, og at klageren den 21. marts 2000 fik navnet GENBYG DANMARK ApS. Klageren blev den 1. maj 2007 omdannet til aktieselskab med navnet GENBYG.DK A/S og med binavnene GENBYG DANMARK A/S (GENBYG.DK A/S), og GENBYG A/S (GENBYG.DK A/S). Klagerens formål er at drive tømmerhandel, der forhandler både nye og brugte byggematerialer. jf. bilag 1.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*”Genbyg.dk A/S ... har siden 1. januar 2000 været registreret i CVR-registret som et aktieselskab, hvis formål er at forhandle både nye og brugte byggematerialer samt at bidrage til en bæredygtig udvikling inden for byggematerialer og nye miljøvenlige produkter, jf. **Bilag 1**. Som det ligeledes fremgår af **Bilag 1**, så har Klager også registreret Genbyg A/S og Genbyg Danmark A/S som binavne.*

*Klager registrerede i maj 1999 domænenavnet ”genbyg.dk”, jf. **Bilag 2**, og siden registreringen har Klager uden afbrydelse anvendt domænenavnet for sin virksomhed Genbyg.dk, jf. **Bilag [3]**.*

*Samtidigt har Klager kontinuerligt brugt navnet GENBYG og GENBYG.DK som kendetegn/varemærke for deres forretning, jf. **Bilag [4]**.*

Som en naturlig følge af Klagers kontinuerlige opbygning af sin forretning i over 17 år, er der sket en indarbejdning af Klagers koncept og de dertil forbundne forretningsnavne indeholdende ”Genbyg” og ”Genbyg.dk”. Klager kan således antages, at have opnået kendetegnsrettigheder til GENBYG.DK samt GENBYG gennem indarbejdelse.

*Udover opnåede kendetegnsrettigheder til GENBYG og GENBYG.DK gennem indarbejdelse, har Klager også den 14. marts 2017 fået GENBYG registreret som Klagers varemærke (ordmærke) i Danmark i klasserne 6, 19 og 35, jf. **Bilag [5]**.*

Under behandlingen af ansøgningen fandt Patent- og Varemærkestyrelsen ikke anledning til at afvise ansøgningen på baggrund af indvendinger mod manglende særpræg. De manglende indvendinger fra Styrelsen, kan kun begrundes i, at Styrelsen er af den opfattelse, at Klager er indehaver af et varemærke bestående af et kunstord, der har tilstrækkeligt med særpræg i overensstemmelse med Varemærkelovens krav.

*At kendetegnet GENBYG er et kunstord og således ikke har nogen selvstændig betydning, men derimod nyder en større beskyttelse end mere almindelige termer, understreges af, at der ikke fremkommer nogle resultater ved en søgning på ”genbyg” på Den Danske Ordbog, ordnet.dk, og ordbogen.com, jf. **Bilag [6]**.*

*Det samme gør sig gældende ved en søgning på Wikipedia.org. jf. **Bilag [6]**, hvor der ikke findes nogle hits.*

Omtalte internetsøgninger med manglende resultater og hits, underbygger blot det faktum, at Klager er indehaver af et særpræget varemærke, nemlig GENBYG, som ikke er et almindeligt ord med en begrebsmæssig afklaret betydning.

Siden d. 16. februar 2016 har Indklagedes firma, Dansk Genbyg IvS, været registreret i CVR med branchekoden "383200 Genbrug af sorterede materialer", jf. **Bilag 5**, og domænenavnet 'danskgenbyg.dk' har været registreret siden den 1. november 2015, jf. **Bilag 6**.

Henset til, at Indklagede kun har eksisteret som virksomhed i lidt over ét år, kan det ikke antages, at Indklagede har indarbejdet nogen form for rettigheder til ordene "dansk genbyg" eller "dansk genbyg.dk".

Indklagede angiver på sin hjemmeside under emnet "om Dansk Genbyg", at: "Dansk Genbyg bygger på idéen om at samle alle genbrugs og overskudsbyggematerialer ét sted, øge tilgængelighed og afsætningsmuligheder, samt understøtte det bæredygtige byggeri formålet med forretningen er at "understøtte det bæredygtigt byggeri", jf. **Bilag 7**. Ligeledes er der på hjemmesiden anført følgende: "Danmarks nye portal for køb og salg af genbrugsmaterialer".

Det er ikke lykkedes Klager at frembringe screenshots af websitet 'danskgenbyg.dk' ved hjælp af Internet Wayback Machine og 'screenshots.com', jf. **Bilag 8**. De manglende screenshots indikerer, der ikke er et højt aktivitets- og besøgsniveau.

Ud fra ovenstående og Indklagedes registrerede branchekode kan det lægges til grund, at Indklagedes forretningskoncept og ydelser, herunder webshop, på domænet danskgenbyg.dk, er fuldstændig identisk med den forretning som Klager har kørt i 17 år på domænet genbyg.dk.

Henset til det faktum, at Klager har drevet forretning under navnet Genbyg.dk i 17 år og at der er tale om en forholdsvis lille og specifik branche med køb og salg af genbrugsmaterialer, må det stærkt formodes, at Indklagede havde kendskab til Klager inden Indklagede registrerede det omtvistede domænenavn.

At Indklagede i hvert fald burde have haft kendskab til Klager ved registreringen af det omtvistede domænenavn, understøttes af, at Klager ved en simpel søgning på Google på "genbyg" fremgår af de første 10 hits, jf. **Bilag 9**.

Det kan således lægges til grund, at Klager i høj grad forbindes med kendetegnet "Genbyg", hvilket Indklagede burde have taget med i sin betragtning inden Indklagede registrerede det omtvistede domænenavn i 2015.

Indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn og brugen af domænenavnet danskgenbyg.dk, er, udover at være en varemærkekrænkelse idet det omtvistede domænenavn indeholder Klagers registrerede varemærke GENBYG, en bevidst utilbørlig udnyttelse og snyltning af Klagers oparbejdede goodwill til termen "genbyg".

Efter at have drevet forretning i mere end 17 år, er der hos Klagers kunder og potentielle kunder oparbejdet forventning om et vis serviceniveau og kvalitet af de brugte byggematerialer som Klager sælger. Det kan derfor i høj grad skade Klagers goodwill, såfremt en internetforbruger eller kunde forbinder Indklagede med Klager og der ikke ydes samme serviceniveau eller kvaliteten af Indklagedes produkter er af mindre god kvalitet end Klagers.

Hertil skal tilføjes den store risiko for forveksling der kan ske mellem Klager og Indklagede og som kan skade Klagers velrenommerede forretning og eventuelt medføre tab af indtjening for Klager.

Brugen af præfikset "dansk" i Indklagedes domænenavn, er ikke med til at adskille Indklagedes domænenavn fra Klagers domænenavn, idet brugen af termen "dansk" blot kan anses for at være en indikation af, at de brugte byggematerialer som sælges er fra Danmark og/eller at der er tale om en dansk virksomhed der opererer og er placeret i Danmark. Og disse "danske" byggematerialer kan sælges af såvel Indklagede som Klager. Hertil skal tilføjes, at i og med at Klager som binavn har registreret Genbyg Danmark A/S, vil det blot være naturligt, hvis Klager også var indehaver af domænenavnet danskgenbyg.dk.

...

Inden for de sidste år er interessen for genbrug og særligt genbrug af materialer og byggematerialer steget og som et resultat heraf, er Klagers forretning og websitet også blevet mere populært og velkendt. Den øgede interesse er også med til at øge internetsøgningerne og i denne forbindelse er det afgørende for Klager, at Klager ikke forbindes med Indklagedes salg af brugte byggematerialer. En forvekslingsrisiko som er særlig stor nu, hvor både Klagers domæne genbyg.dk og Indklagedes domænenavn danskgenbyg.dk er aktive og har fuldstændig ens forretningskoncept.

Klager har fået registreret kendetegnet GENBYG og Klager har derfor eneret til at anvende kendetegnet til fx salg af genbrugsmaterialer.

Klagers og Indklagedes branche, salg af genbrugsmaterialer, kan beskrives med et utal af almindelige beskrivende termer såsom "genbrug", "genbrugsmaterialer", "genopbygning", "genanvendelse" og fx "renovering". Der er således rig mulighed for at Indklagede kunne have valgt at anvende andre beskrivende termer i sit domænenavn, og dermed undgå at krænke Klagers varemærkeret til GENBYG.

...

Afslutningsvist er den fysiske geografiske placering af Klager og Indklagede i Danmark irrelevant i denne sammenhæng, idet risikoen for forveksling og utilbørlig udnyttelse forekommer på internettet hvor der ikke skeles til geografisk placering."

Som bilag 2 har klageren fremlagt udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet "genbyg.dk".

Bilag 3 og 4 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over det antal hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet "genbyg.dk" fra 2001 til 2017 samt gengivelse af de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet henholdsvis den 28. november 2001, 30. august 2005, 7. oktober 2011 og 13. juni 2015.

Bilag 5 er kopi af meddelelse af 22. marts 2017 fra Patent og Varemærkestyrelsen, om at VR 2017-00621 er registreret i det danske varemærkeregister.

Bilag 6 er skærmpoint fra hjemmesiderne "Den Danske Ordbog", "Ordbogen.com" og "Wikipedia", der viser, at der ikke fremkommer resultater, når der søges på ordet "genbyg".

Bilag 7 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er registreret med startdato den 16. februar 2016.

Bilag 8 er udskrift fra DK Hostmasters Whois-database med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet "danskgenbyg.dk".

Bilag 10 er skærmprent fra hjemmesiden Internet Wayback Machine ("archive.org"), der viser, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet "danskgenbyg.dk".

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Der nedlægges ... principal påstand om at sagen skal afvises fra klagenævnet, subsidiært påstand om at sagen for klagenævnet skal udsættes indtil, der foreligger endelige afgørelse om klager har særegen ret til ordet genbyg.

Overfor de af klager nedlagte påstande påstås frifindelse.

...

Jeg kan oplyse, at der pt. er en klagesag i gang ved Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor undertegnede repræsenterer indklagede i nærværende sag samt yderligere en klager, der har indgivet klage over registreringen af Genbyg.dk A/S' varemærkeregistrering VR 2017 00621, jf. bilag A. Herudover har yderligere 1 rettighedshaver klaget over registreringen. Jeg henviser i det hele til Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvor sagen kan følges online...

Pt. er der af undertegnede indgivet uddybende klage, jf. bilag B. Før der er truffet endelig afgørelse af, om Genbyg.dk A/S har en særegen rettighed over ordet "genbyg" har klagenævnet for domænenavne i henhold til lov om internetdomæner § 25 ikke mulighed for, at træffe afgørelse om, hvorvidt indklagedes registrering af domænet: www.danskgenbyg.dk er i strid med god domænenavnsskik. Dette skyldes det simple faktum, at den rette instans, der skal træffe afgørelse om varemærkeloven er overtrådt, endnu ikke har givet klager ret til varemærket Genbyg.dk A/S.

Der kan naturligvis ikke gives en klager medhold i nærværende sag idet klager ikke har dokumenteret sin ret til ordet genbyg, og idet indklagede har dokumenteret, at der føres en retslig tvist herom ved rette instans.

Såfremt klagenævnet ikke finder at sagen skal afvises eller udsættes, skal der i første omgang henvises til redegørelsen fremlagt som bilag B med henblik på, hvorfor klager ikke har særegen ret over ordet genbyg..."

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 29. maj 2017, hvori Patent- og Varemærkestyrelsen bekræfter modtagelsen af indklagedes indsigelser mod registreringen af varemærket GENBYG, og indklagede gives en frist for en uddybende begrundelse for indsigelsen.

Bilag B er kopi af indklagedes e-mail af 29. juli 2017 med indklagedes uddybende begrundelse for indsigelsen mod registrering af varemærket GENBYG.

Sekretariatet for Klagenævnet for Domænenavne har ved e-mail af 25. august 2017 meddelt sagens parter, at klagenævnet har besluttet at udsætte sagen på udfaldet af de verserende indsigelsessager ved Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor bl.a. indklagede har gjort indsigelser mod klagerens registrering af ordmærket GENBYG.

Klagerens har ved e-mail af 31. maj 2018 fremlagt bilag 12-14.

Bilag 12-14 er kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens breve af 21. maj 2018 til klagerens repræsentant, hvori det meddeles, at der ikke gives indsigerne medhold, og at klagerens registrering af varemærket GENBYG derfor stadig er gyldig.

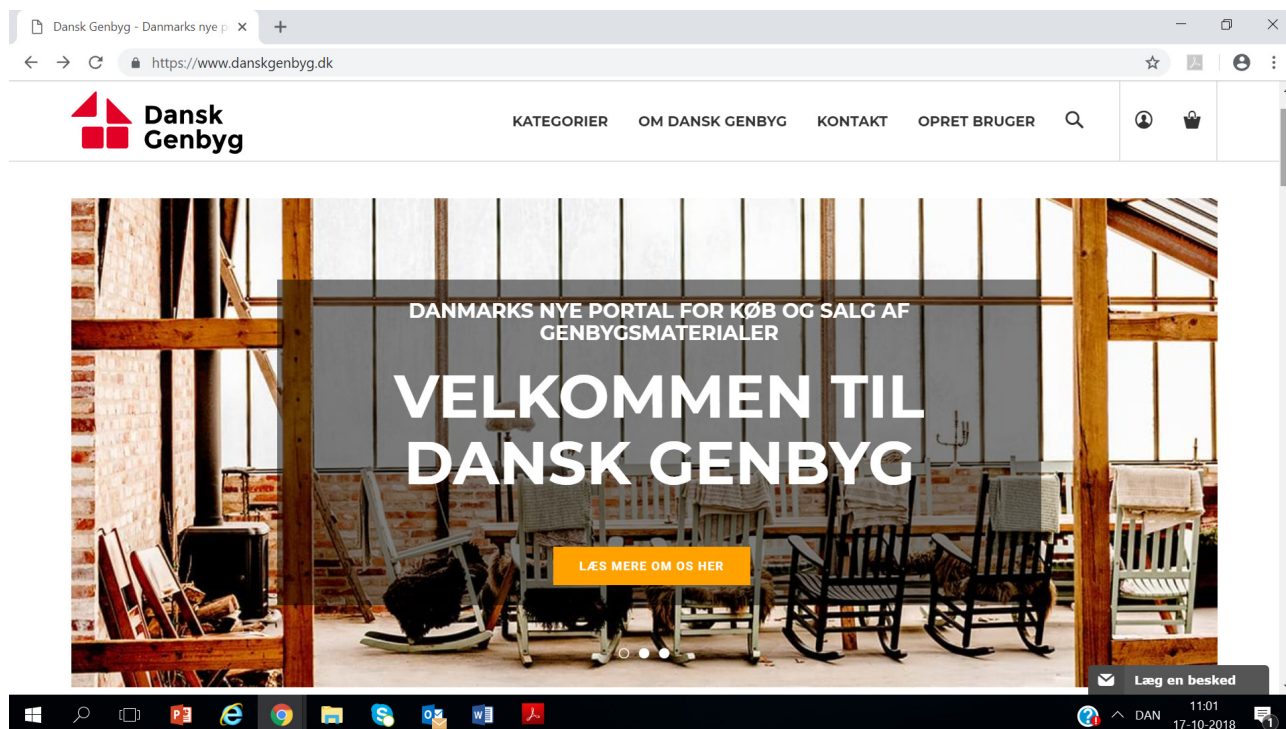
I brev af 22. juni 2018 oplyser indklagedes advokat, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. maj 2018 påtænkes anket til Nævnenes Hus, og det gøres gældende, at sagen for domæneklagenævnet bør udsættes på ankesagens behandling.

I e-mail af 7. august 2018 oplyser indklagedes advokat bl.a. følgende:

”På vegne indklagede, kan jeg meddele, at indklagede har valgt ikke at anke Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. maj 2018, hvorfor klagenævnet kan genoptage sagen.

Det kan imidlertid oplyses, at indklagede i lyset af den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse arbejder på at ændre navn.”

Ved opslag på domænenavnet ”danskgenbyg.dk” har sekretariatet den 17. oktober 2018 taget følgende kopier, jf. bilag 9:



Om Dansk Genbyg – Dansk Genl: x +

← → ↻ https://www.danskgenbyg.dk/om-danskgenbyg/ ☆ | | |

OM DANSK GENBYG

Dansk Genbyg bygger på idéen om at samle alle genbrugs og overskuds- byggematerialer ét sted, øge tilgængelighed og afsætningsmuligheder, samt understøtte det bæredygtige byggeri. Der er i dag en stærk tendens til at byggebranchen søger mod mere bæredygtige løsninger og det at tænke store dele genanvendte byggematerialer ind i nybyggeri, bliver mere og mere aktuelt.


Som køber på www.danskgenbyg.dk kan du, som eksempelvis håndværker, rådgiver eller selvbygger, lynhurtigt få overblikket over tilgængelige materialer på markedet og søge inspiration til dit næste byggeprojekt.

Som virksomhed og sælger på www.danskgenbyg.dk får du adgang til Danmarks største virtuelle markedsplads for genbrugs- byggematerialer. Præsenter dine varer i en professionel løsning, skræddersyet til branchen og henvendt specifikt til dine kunder.




VISION

Visionen for Dansk Genbyg er at formidle køb og salg af genbrugs- byggematerialer af høj kvalitet, til gavn for miljøet og fremtidens bæredygtige byggeløsninger



VÆRDIER

Dansk Genbyg er stiftet med det formål at fremme genanvendelsen af byggematerialer og undgå unødvendig spild. Vi tror på at ved at tænke cirkulær økonomi i forbindelse med produktion og forbrug, kan vi gavne miljø og omgivelser til gavn for os alle



MÅLSÆTNING

Dansk Genbyg vil være markedsledende i at forbinde købere med genbrugsmaterialer til byggeri, design og anlæg. Vi vil være det sted man kigger først, når man søger genbrugs og overskuds- byggematerialer til sit byggeri.

Læg en besked 10:59 17-10-2018

Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsen hjemmeside har sekretariatet konstateret, at klageren den 21. juni 2017 har fået registreret ordmærket GENBYG i klasserne:

06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; malm.

19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal).

35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver.

Det fremgår endvidere, at der er gjort tre indsigelser, heriblandt en fra indklagede, mod registreringen af ordmærket GENBYG med henvisning til manglende særpræg. I forhold til indklagedes indsigelse fandt Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse af 21. maj 2018 bl.a. følgende, jf. bilag 12-14:

”Styrelsen har ... ikke fundet, at ’genbyg’ generelt anvendes i betydningen ’byggeri af genbrugsmaterialer’ eller ’at bygge med genbrugsmaterialer’. De virksomheder som anvender ordet ’genbyg’ i deres forretningsnavn beskæftiger sig ganske vist med forskellige dele af byggeri, visse inden for byggeri med eller formidling af genbrugsmaterialer, men de anvender ikke ordet ’genbyg’ som betegnelse for varen genbrugsbyggematerialer eller

tjenesteydelsen 'byggeri med genbrugsmaterialer'. Dermed ses ordet næsten udelukkende anvendt som navn eller kendetegn. At ordet ikke findes i ordbøger understøtter, at den langvarige brug i forretningsnavne ikke er udtryk for anvendelse af en eksisterende generisk betegnelse, men en vis brug af et bestemt ord som forretningskendetegn. Der er dermed ikke et konkret behov for at friholde betegnelsen for andre erhvervsdrivende til at kunne beskrive deres varer eller tjenesteydelser, da det ikke kan dokumenteres at ordet 'genbyg' er blevet en almindelig betegnelse for byggerier af genbrugsmaterialer, byggevirksomhed med genbrugsmaterialer eller for varen genbrugsbyggematerialer.

Vi finder derfor ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at mærket er udelukket fra registrering i henhold til § 13, stk. 2, nr. 2.

...

Det skal også vurderes, om mærket har den nødvendige adskillelseevne i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 1.

Indsigers indsendte materiale og styrelsens undersøgelse viser en begrænset brug af ordet 'genbyg', fortrinsvis af sagens parter, og næsten udelukkende som forretningskendetegn. Denne brug kan ikke føre til, at ordet er uegnet til at angive varernes kommercielle oprindelse, da der ikke er tale om et ord, som inden for byggematerialer er anvendt på en måde eller i en udstrækning, som betyder, at det ikke vil blive opfattet som et varemærke.

Der er dermed ikke grundlag for at udelukke mærket fra registrering i henhold til varemærkelovens § 13, stk. 1."

Registreringen af varemærket blev herefter opretholdt efter Patent- og Varemærkestyrelsen behandling af indsigelserne. Ingen af de tre indsigelsesafgørelser vedrørende varemærket GENBYG er ifølge oplysningerne på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside anket.

Ved en søgning i Google den 17. oktober 2018 på ordet "genbyg" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 64.700, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 42 søgeresultater som vedrørende omtale af klageren, 2 vedrørende omtale af indklagede, mens de resterende 6 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter, jf. i det væsentlige bilag 11.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren har gjort brug af kendetegnet GENBYG siden 2000 og har dermed stiftet varemærkeret til betegnelsen ved ibrugtagning,
- at klageren har fået registreret betegnelsen GENBYG som varemærke,
- at ordet "genbyg" er et kunstord, der ikke har nogen betydning i Danmark,
- at indklagede har haft kendskab til klageren ved registreringen af domænenavnet "danskgenbyg.dk",
- at klagerens beskyttede kendetegn er fuldstændig gengivet i det omtvistede domænenavn "danskgenbyg.dk",
- at indklagedes domænenavn "danskgenbyg.dk" skaber stor risiko for forveksling med klageren,

- at indklagedes brug af præfikset ”dansk” ikke medfører en adskillelse fra klagers domænenavn og varemærke,
- at indklagede driver virksomhed under navnet ”danskgenbyg.dk”,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” er i strid med varemærkelovens § 4,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3,
- at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” krænker klagerens kendetegnsrettigheder i medfør af markedsføringsloven § 22,
- at indklagedes registreringen og brug af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1,
- at internetbrugere har en forventning om at finde klageren, når der foretages en søgning på ”genbyg”,
- at indklagede ikke har indarbejdet betegnelsen ”dansk genbyg” for sin virksomhed, og at der derfor ikke er oparbejdet beskyttelsesværdig goodwill til denne betegnelse,
- at klageren har en væsentlig interesse i at få overdraget domænenavnet ”danskgenbyg.dk”, og
- at indklagede kan benytte et hvilket som helst andet domænenavn end domænenavnet ”danskgenbyg.dk” til sine erhvervsmæssige aktiviteter og derved undgå at krænke klagerens varemærkeret.

Indklagede har gjort gældende.

- at ordet ”genbyg” er et almindeligt dansk ord for genbrug af byggematerialer,
- at klageren ikke har indarbejdet ordet ”genbyg” for sin virksomhed, og
- at klageren ikke har en særlig ret til ordet ”genbyg”.

Nævnets bemærkninger:

Klager har den 21. juni 2017 fået registreret betegnelsen GENBYG som varemærke i Danmark for bl.a. byggematerialer. Indklagede samt to andre parter gjorde indsigelser mod registreringen med henvisning til, at mærket mangler det fornødne særpræg. Patent- og Varemærkestyrelsen fandt i sine afgørelser af 21. maj 2018 i indsigelsessagerne bl.a., at det ikke kunne dokumenteres, at ordet ”genbyg” var en almindelig betegnelse for byggerier af genbrugsmaterialer, byggevirksomhed med genbrugsmaterialer eller for varen genbrugsbyggematerialer, og at mærket derfor ikke er beskrivende for klagerens virksomhed. Styrelsen fandt endvidere, at betegnelsen GENBYG ikke er uegnet til at angive varenes kommercielle oprindelse, da der ikke er tale om et ord, som inden for byggematerialer er anvendt på en måde eller i en udstrækning, som betyder, at det ikke vil blive opfattet som et varemærke. Ingen af de tre indsigelsesafgørelser vedrørende varemærket GENBYG er ifølge sagens oplysninger anket. På den anførte baggrund lægger klagenævnet til grund, at klager har opnået en gyldig registrering af varemærket GENBYG for bl.a. byggematerialer. Dette varemærke er herefter beskyttet efter varemærkelovens § 4, stk. 1, der har følgende ordlyd:

*”§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis
1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er*

beskyttet,

2. eller 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.”

Det omtvistede domænenavn ”danskgenbyg.dk” adskiller sig alene fra GENBYG ved tilføjelsen af den beskrivende betegnelse ”dansk”. Der foreligger således en høj grad af lighed mellem domænenavnet ”danskgenbyg.dk” og klagerens registrerede varemærke. Det fremgår af sagens oplysninger herunder oplysningerne på indklagedes hjemmeside, at indklagede driver virksomhed med køb og salg af genbrugs- og overskudsbyggematerialer. Under hensyn til det anførte samt det forhold, at salg af byggematerialer er omfattet af de varer, som klagers varemærke er registreret for, er indklagedes brug af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter autorisation fra klageren.

Der foreligger dermed en sådan risiko for forveksling, som er forbudt efter varemærkelovens § 4, stk. 1, idet forbrugerne må tro, at der består en særlig tilknytning mellem klager og indklagede. Da klageren har afvist at have givet samtykke til indklagedes brug, udgør indklagedes brug af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” således en krænkelse af klagerens varemærkeret.

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”danskgenbyg.dk”.

Idet klagenævnet ikke herved har taget stilling til retmæssigheden af navnet på indklagedes virksomhed, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”danskgenbyg.dk” skal overføres til klageren, Genbyg.dk A/S. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 22. november 2018

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo