

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0567

Klager:

Hercules Aktieselskab
Friggas Vej 66
6000 Kolding
Danmark

Indklagede:

NCC AB
Vallgatan 3
17080 SOLNA
Sverige

v/ Astrid Johnsson, BRANN AB

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet "hercules.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. juli 2018 med to bilag (bilag 1-2) og svarskrift af 30. august 2018 med otte bilag (bilag A-H)

Registreringsdato:

Domænenavnet "hercules.dk" er registreret den 11. marts 1997.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"I 1946 lod min far Herkules registrere.

Virksomheden blev overtaget af min bror Torkil Krøyer Andersen. I midt 80'erne, måtte han opgive den grundet sygdom.

I 1987 etablerede jeg eget firma. Vi satsede på eksport og ændrede derfor navnet til Hercules (Bilag 1)

Da internet, mails o.l. blev udbredt først i 90'erne søgte vi gennem vort daværende EDB firma, at få domænenavnet Hercules.dk registreret.

Firmaet meddelte os, at domænet var optaget. Vi måtte vælge et andet!

...

I forbindelse med et større EDB projekt har vi inddraget anden EDB ekspert. Han undrede sig over vort nuværende domænenavn, og vælger at undersøge sagen nærmere gennem Hostmaster.dk.

Det viser sig, at domænenavnet, den 11.marts 1997 blev registreret af et svensk firma NCC AB (Bilag 2.)

Firmaets forretningsgrundlag er angiveligt at videresælge domæner!

...

Vi har fået oplyst, at der er præcedens for, at et firma, under disse omstændigheder, skal afgive domænenavnet til rette ejer.

Som det fremgår af bilagene, blev vort selskab registreret godt 10 år før det svenske selskab fik navnet registreret - efter vor opfattelse alene med henblik på videresalg!

Det er vort håb at nævnet vil give os medhold i, at vi er den rette ejer til domænet, og at NCC AB derfor bør afgive navnet uden nogen form for kompensation!"

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er stiftet den 1. januar 1987 under navnet "Hercules Aktieselskab".

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"NCC är rättmätig innehavare av domännamnet hercules.dk och Hercules Aktieselskab har inte bättre rätt till domänen.

NCC bedriver verksamhet inom området för grundläggningsarbete och därtill relaterad verksamhet under namnen "Hercules" och "Hercules Fundering", och har gjort så i årtionden. I Danmark har kännetecknet "Hercules" använts av NCC eller NCC:s rättsföreträdare sedan i vart fall 1960- talet för nämnda verksamhet. Bifogat härtill finns ett utdrag ur danska varumärkesregistret som visar att NCCs svenska firma Hercules Grundläggning AB innehaft en dansk varumärkesregistrering i vart fall sedan 1975, vänligen se bilaga A. Varumärket har använts kontinuerligt sedan dess, som stöd för detta anges bilaga B i form av ett foto från H.C. Andersens Boulevard i Köpenhamn, i bakgrunden syns Tivoli. Mannen bär en arbetsjacka med "Hercules" logotyp på ryggen och på fotot står 20. april 1998.

NCC har utöver varumärkesregistreringar och varumärkesanvändning, även rättigheter innehållande "Hercules" bl a i form av att de haft en dansk firmaregistrering för Hercules

Fundering mellan 2001 och 2004 då bolaget upplöstes genom fusion (se bilaga C) och har alltså kvar namnet som bifirma (se bilaga D).

Det klaganden anger om att NCC skulle ha registrerat domännamnet 1997 stämmer inte. I Internetarkivet Wayback Machine framkommer att innan NCCs förfogande över domännamnet, har minst två andra aktörer innehaft domänen. Från 1999 användes domänen av företaget HERCULES PRODUCTION ApS (CVR nr. 15506776) som sedermera gick i konkurs innehavare, vänligen se bilaga E. Runt år 2013 (se bilaga F) tycks domännamnet övergå till företaget SLE SOUND & LIGHT EQUIPMENT ApS (CVR nr. 14062947) som sedan 2017 bytt namn till Handelsselskabet Lolland af 2017 ApS. Detta företag använder domänen fram till och med 2016, vänligen se bilaga G. NCC har således förvärvat domänen någon gång under 2016-2017. Vid den tidpunkten har klaganden haft lika stor möjlighet som NCC att förvärva domänen men har inte gjort så. Sedan NCC övertog förfoganderätten över domännamnet har hemsidan använts som en del av den dagliga driften och led i dess verksamhet i form av att informera potentiella kunder och konkurrenter om samt marknadsföra företagets tjänster och produkter, se bilaga H.

...

Den danska lagen om domännamn föreskriver att en domännamnsregistrator inte får registrera eller använda domännamnet i strid med god sed för domännamn, § 25 st. 1 Lov om internetdomæner. Bestämmelsen om god sed för domännamn avser enligt förarbetena till Lov om internetdomæner alla aspekter av att inneha ett domännamn inklusive registrering, marknadsföring, överföring, användning och övergivande av domännamn. Vid avgörande om någon handlat i strid med god sed för domännamn när klagande part anser sig ha bättre rätt till ett domännamn, ska en intresseavvägning företas. Därtill ska en avvägning av om domännamnet används på ett lojalt sätt samt med om det används för legitima intressen göras.

Enligt förarbetena till Lov om internetdomæner kan ett domännamn även tillfalla en annan part än den registrerade innehavaren om denne registrerat, använt eller på annat sätt agerat i ond tro avseende domänen.

I enlighet med Klagenævnet for Domænenavnes praksis, se t.ex. J.nr.: 2018-0426 "dias.dk", krävs att den klagande partens intresse väsentligt överstiger innehavarens intresse för att domännamnet ska överlåtas. I förevarande fall har NCC haft och har fortsatt ett legitimt intresse av att inneha domänen som aktivt används som verktyg i deras legitima verksamhet. Detta legitima intresse sträcker sig från registreringen och har varit och är konstant i dess användning. Vid en samlad intresseavvägning måste NCCs intresse av att behålla domännamnet anses väga tungt särskilt med beaktning av den tid och kostnad som NCC spenderat på drift och marknadsföring av hemsidan.

NCC har inte handlat illojalt i förhållande till domännamnet. NCC har aldrig varit i ond tro avseende hercules.dk, vare sig vid registrering, användning, drift eller marknadsföring av domännamnet. Såsom angivits ovan har NCC använt "Hercules" som ett kännetecken för den aktuella verksamheten under mycket lång tid i Danmark. Därmed agerar NCC och har alltid agerat i enlighet med god sed för domännamn i dess hantering av hercules.dk.

Sammanfattningsvis är NCCs användning av domänen är lojal och naturlig med hänsyn till dess verksamhets karaktär. NCC har ett legitimt intresse av att bruka domännamnet och

registrerade namnet först. Därför kan i enlighet med Klagenævnet for Domænenavnes praxis, t.ex. J.nr.: 2018-0411 ”devel.dk”, klagomålet inte bifallas.”

Som bilag A har indklagede fremlagt dokument af 11. juli 1989 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at Hercules Grundlægning AB den 31. oktober 1975 fik registreret ordmærket HERCULES.

Bilag B er et fotografi af bl.a. industrielle maskiner samt en arbejdsmand, på hvis frakke er påtrykt betegnelsen ”Hercules”.

Bilag C er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Hercules Fundering A/S, hvoraf fremgår, at selskabet den 30. juni 2004 er opløst efter fusion med NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S.

Bilag D er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende NCC Industry A/S, som den 14. september 2017 fik registreret binavnet Hercules Fundering A/S. Det fremgår endvidere, bl.a. at selskabet driver virksomhed under navnet ”NCC Construction Danmark A/S”.

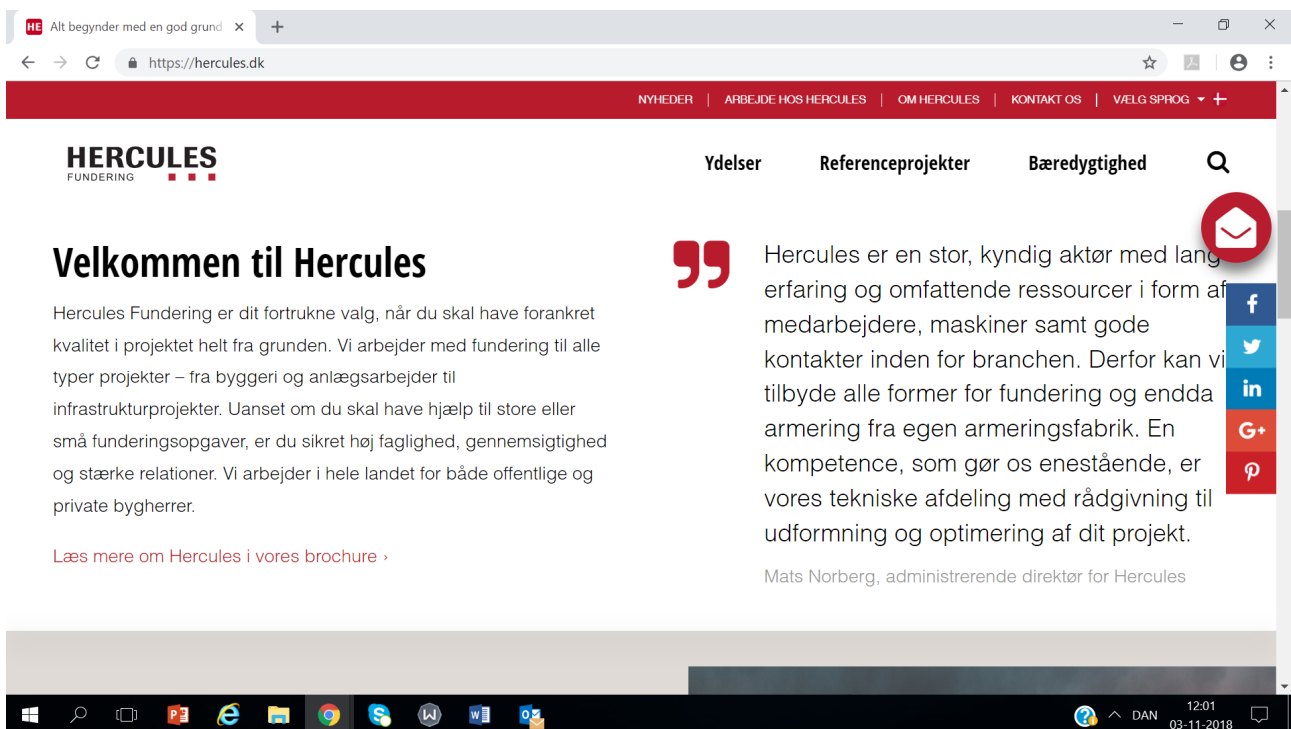
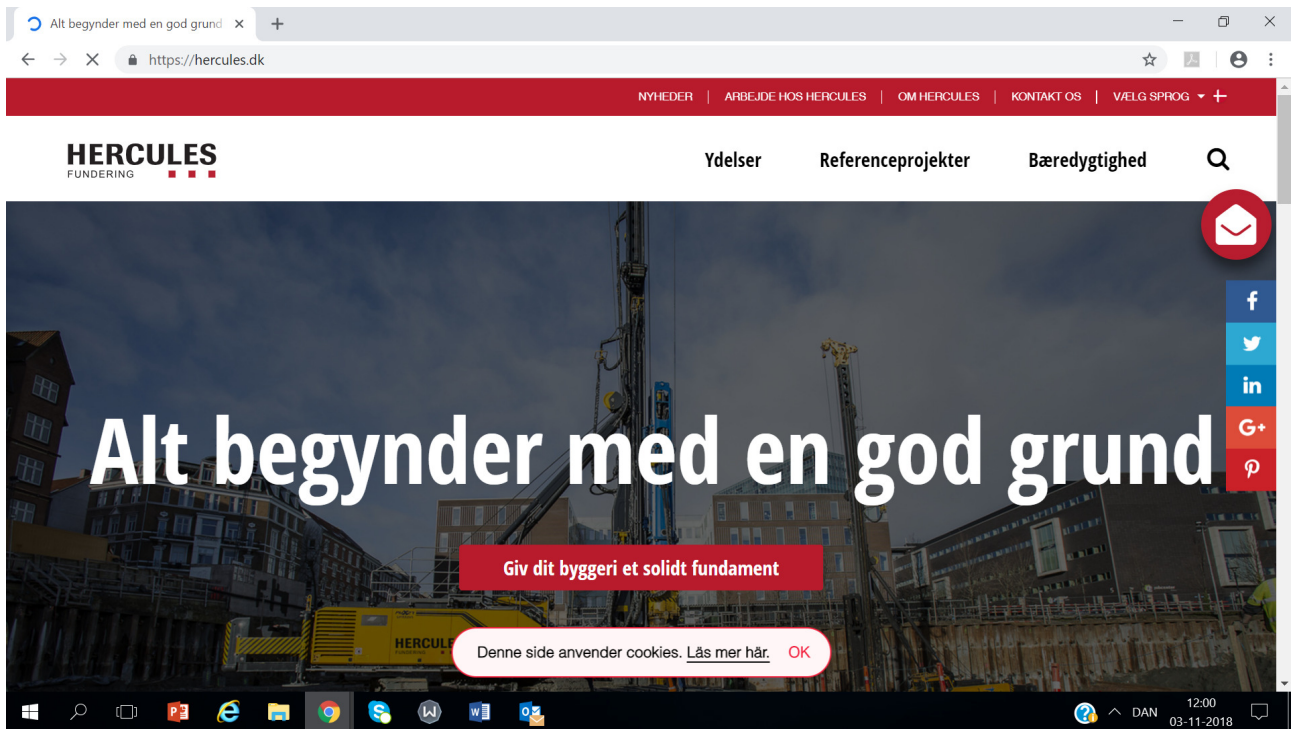
Bilag E er skærmprent fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der i forbindelse med domænenavnet ”hercules.dk” den 22. oktober 1999 er arkiveret en hjemmeside for lyd-, lys og riggerfirmaet Hercules Production ApS.

Bilag F er skærmprent fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der i forbindelse med domænenavnet ”hercules.dk” den 7. januar 2013 er arkiveret en hjemmeside for en virksomhed, der beskæftiger sig med scener samt lyd og lys.

Bilag G er skærmprent fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der i forbindelse med domænenavnet ”hercules.dk” den 28. april 2016 er arkiveret en hjemmeside for selskabet ”SLE Sound & Light Equipment aps”.

Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at indklagede den 12. marts 2018 fik registreret ordet HERCULES som varemærke i klasserne 6, 7, 19, 37, 40, 42.

Ved opslag på domænenavnet ”hercules.dk” har sekretariatet den 3. november 2018 taget følgende kopier, jf. bilag H:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren blev stiftet i 1987 under navnet Hercules,

- at klageren blev registreret som virksomhed godt 10 år, før indklagede fik registreret domænenavnet ”hercules.dk”, og
- at indklagedes forretningsgrundlag angiveligt er at videresælge domæner.

Indklagede har gjort gældende,

- at klageren ikke har bedre ret til domænenavnet ”hercules.dk” end indklagede,
- at indklagede bl.a. beskæftiger sig med fundamentarbejde og dermed beslægtet virksomhed og i den forbindelse i årtier har anvendt betegnelsen “Hercules” og “Hercules Fundering”,
- at indklagedes datterselskab er indehaver af en varemærkeregistrering af ordmærket HERCULES, og at varemærket har været anvendt kontinuerligt siden i hvert fald 1975,
- at indklagede i Danmark i perioden 2001-2004 har haft registreret virksomhedsnavnet ”Hercules Fundering”,
- at indklagede erhvervede domænenavnet ”hercules.dk” i 2016-2017, og at indklagede siden da har anvendt domænenavnet som en del af sin daglige drift,
- at indklagede har en legitim interesse i domænenavnet ”hercules.dk”, som anvendes i indklagedes virksomhed,
- at indklagede ikke har været i ond tro med hensyn til registrering af domænenavnet ”hercules.dk”, og
- at indklagede altid har handlet i overensstemmelse med god domænenavnsskik.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således:

”§ 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 klagenævnets 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.

Det fremgår af sagens oplysninger, at betegnelsen ”hercules” er den særprægede del af klagerens selskabsnavn, og at klageren markedsfører sig under denne betegnelse. Klageren har som følge heraf en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”hercules.dk” for sin virksomhed.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser.

Indklagede har den 12. marts 2018 fået registreret ordet HERCULES som varemærke i forskellige klasser og anvender domænenavnet ”hercules.dk” og betegnelsen HERCULES til markedsføring af en virksomhed, der beskæftiger sig med fundering. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at selskaber forbundet med indklagede har haft betegnelsen HERCULES registreret som dansk varemærke fra 1975 samt anvendt betegnelsen som virksomhedsnavn og til markedsføring af virksomhed vedrørende fundering. Indklagede har således en væsentlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”hercules.dk”.

Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”hercules.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”hercules.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Hercules Aktieselskab, medhold.

Dato: 13. december 2018.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo