

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0579

Klager:

Compagnie Générale des Établissements MICHELIN
Susie Arnesen
12, Cours Sablon
63000 Clermont-Ferrand
Frankrig

v/ advokat Susie Arnesen

Indklagede:

Classic Tyres ApS
Humblebjerg 15
2700 Brønshøj
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Domænenavnet ”michelinclassic.dk” skal principalt overdrages til klageren, subsidiært slettes.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. juli 2018 med 11 bilag (bilag 1-11), svarskrift af 27. august 2018, replik af 13. september 2018 og klagers supplerende processkrift af 20. september 2018 med et bilag (bilag 12).

Registreringsdato:

Domænenavnet ” michelinclassic.dk” er registreret den 18. november 2016.

Sagsfremstilling:

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren, Compagnie Générale des Établissements MICHELIN, er et fransk selskab, der blev etableret i 1889, som i dag er verdens næststørste dækproducent.

Indklagede er ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk) et anpartsselskab, der er registreret under navnet Classic Tyres ApS (CVR-nummer 36611301) med startdato den 23.

mart 2015. Selskabets formål er salg af autodele samt anden hermed beslægtet virksomhed. Selskabet er registreret under branchekode 453100 ”Engrohandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer”.

I klageskriftet er anført bl.a. følgende:

”Klager er et selskab etableret i Frankrig. Selskabet blev etableret i 1889, oprindeligt som dækproducent, men selskabets aktiviteter er senere udvidet til mange andre områder, jf. nedenfor.

Selskabet er den næststørste dækfabrikant i verden, og varemærket MICHELIN er yderst velkendt i relation til dæk. Selskabet er endvidere berømt for sine rejseguides, køreplaner, fx på www.viamichelin.com, og ikke mindst de såkaldte Michelin-stjerner, som selskabets guide uddeler til restauranter verden over. Adskillige danske restauranter er gennem de senere år blevet belønnet med de såkaldte ”Michelin-stjerner”. Også selskabets maskot, ”Bibendum”, er kendt verden over som ”Michelin-manden”.

Klager er således en verdensberømt virksomhed, hvis kerneforretning fortsat er fremstilling af dæk, men klager fremstiller og markedsfører som nævnt endvidere et bredt udvalg af andre varer og ydelser.

Klager anvender og er indehaver af registrerede rettigheder til varemærket MICHELIN i relation til flere forskellige varer og tjenesteydelser, hvoraf de mest berømte er dæk og den ovenfor nævnte restaurantguide.

Som Bilag 2 vedhæftes en oversigt over varemærkeregistreringer med gyldighed for Danmark. Endvidere vedlægges som Bilag 3 dataudskrifter af såvel EU-registreringer, som de danske og internationale registreringer, som dokumenterer klagers ejerskab til varemærket MICHELIN.

Globalt har klager oparbejdet en udbredt goodwill og et væsentligt renommé til varemærket MICHELIN, der generelt anses for at være et velkendt varemærke.

Klager har med basis i de nævnte varemærkerettigheder eneret til at gøre brug af varemærket MICHELIN for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, som de varer og tjenesteydelser klager har registreret og anvender varemærket for. Idet klagers varemærke MICHELIN endvidere er et velkendt varemærke, har klager tillige eneret til at anvende varemærket for varer og tjenesteydelser af anden art, for så vidt at en sådan evt. brug af klagers varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé.

Dette følger såvel af den danske varemærkelov som af EU- forordningen for EU-varemærker. Anvendelse af det velkendte varemærke MICHELIN vil givet gå ud over den tilladte brug og kan være egnet til at give indtryk af, at der er en forbindelse til klager.

Klager besidder eller kontrollerer, ud over de anførte varemærkerettigheder, også domænenavne, såvel under generiske toplevel domæner som fx .com, som under nationale domæner som .dk, se Bilag 4, og naturligvis fx michelin.com. Som eksempel på klagers brug vedlægges udskrift af klagers hjemmeside www.michelin.com som Bilag 5....

Indklagedes virksomhed, Classic Tyres ApS, driver virksomhed med salg af dæk, bl.a. via hjemmesiden www.classictyres.dk, hvortil domænenavnet classictyres.dk linker.

...

Indklagede har tidligere anvendt domænenavnet michelinclassic.dk til markedsføring af dæk, jf. Bilag 8, udskrift af 5. marts 2017. Klager rettede herefter henvendelse til indklagede med krav om sletning/overdragelse af domænenavnet, en henvendelse der forblev ubesvaret. Indklagede ændrede imidlertid siden, således at der ikke længere på forsiden blev vist dæk, men derimod forskelligt køkkenudstyr. Ved klik på billederne, blev brugeren imidlertid ledt hen til tilbud på dæk. Denne henvendelse blev besvaret af indklagede med henvisning til, at man ikke anvendte siden til annoncering for Michelin-produkter.

En yderligere henvendelse fra klager, fortsat med krav om sletning af domænenavnet under henvisning til at varemærket MICHELIN er berømt, hvorfor siden fortsat udgjorde en krænkelse, også selvom linket til annoncering af dæk dog var fjernet, blev endnu engang besvaret benægtende. Kopi af den pågældende korrespondance fremlægges som Bilag 9.

Da klagers forsøg på en mindelig løsning ikke er lykkedes, er nærværende klage nu nødvendiggjort.

...

Klager gør gældende, at indklagede har handlet i strid med Domænenavnelovens § 25, stk. 1. Det følger Domænenavnelovens § 25, stk. 1, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavneskik.

Reglen opstiller en pligt for registranter til at handle i overensstemmelse med god skik på området for internet domæner. God domænenavneskik skal overholdes dels ved registreringen af domænenavnet, ved ibrugtagning, markedsføringen, overdragelsen og anvendelsen, samt opgivelse af domænenavn. Det er ikke begrænset, hvilke handlinger der kan være i strid med god domænenavnsik.

I henhold til forarbejderne til den nugældende bestemmelse, LFF 2013 66, vil indholdet af hvad god domænenavnsik er ofte bero på en balancering af en række modstående hensyn herunder: "den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske eller påtænkte 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."

Klager ønsker at anvende domænenavnet enten til at viderestille til en af klagers andre nationale eller internationale domænenavne eller for en aktiv hjemmeside under .dk, hvorigennem klager får mulighed for at afsætte sine varer og tjenesteydelser samt markedsføring heraf.

Værdien af domænenavnet for klager er meget stor. Henset til det faktum, at klagers varemærke MICHELIN er velkendt og indarbejdet, til den lange række af klagers varemærkeregistreringer af bl.a. ordmærket MICHELIN, samt ikke mindst klagers mangeårige brug af varemærket, har domænenavnet en stor værdi for klager.

Der er ikke tvivl om, at indklagedes tidligere brug af hjemmesiden www.michelinclassic.dk til markedsføring af dæk er i strid med såvel varemærkeretlige som markedsføringsretlige regler. Det kan endvidere diskuteres, om ikke en "død" hjemmeside, som siden nu fremstår, er at ligestille med manglende brug af domænenavnet, og at det deraf og generelt af klagenævnets praksis må udledes, at indklagedes manglende reelle brug også må tillægges vægt i interesseafvejningen.

Indklagede ses således ikke at kunne dokumentere et behov for at anvende netop dette domænenavn, hvilket ifølge retspraksis bør tillægges vægt.

Endvidere anføres også i forarbejderne til den nugældende bestemmelse, LFF 2013 66; "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 være forholdet mellem registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed".

Klagers nuværende registrerede varemærkerettigheder til varemærket MICHELIN går helt tilbage til 1967; reelt har klager dog besiddet registrerede varemærkerettigheder til varemærket MICHELIN helt tilbage til 1927, jf. Bilag 10. Indklagede foretog registrering af domænenavnet michelinclassic.dk den 18. november 2016. Dertil kommer, at klager har markedsført sine produkter i Danmark gennem snart 100 år. Dette forhold må tillige tillægges vægt i forhold til overstående.

Klager må på baggrund af det anførte anses for at have en væsentlig større interesse i at anvende det påklagede domænenavn, en interesse der klart må anses for at overstige indklagedes interesse. Indklagede kan ikke anses for at have berettiget eller væsentlig interesse i domænenavnet, dels henset til det faktum at indklagedes tidligere anvendelse af domænenavnet udgjorde en uomtvistelig krænkelse af klagers rettigheder, dels henset til det faktum, at indklagede nu alene anvender domænenavnet for en "død" hjemmeside.

Klager gør endelig gældende, at indklagede, såfremt indklagede påbegynder reel brug af domænenavnet erhvervsmæssigt, handler i strid med såvel EU varemærkeforordningens art. 9 som med Varemærkelovens § 4.

Det følger af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, at EU-varemærket giver indehaveren en eneret, og af art. 9, stk. 2, litra a, at indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssigt brug af et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret. Endvidere følger det af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 2, litra b, at indehaveren af EU-varemærket tillige kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i

offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

Endelig følger det af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, litra c), at indehaveren af et EU- varemærke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der 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.

Indklagedes brug af domænenavnet michelinclassic.dk vil uden tvivl indebære en sådan utilbørlig udnyttelse af klagers velkendte varemærkes særpræg og renommé, og vil potentielt kunne skade dette særpræg og renommé.

Bestemmelserne i den danske varemærkelovs § 4 stemmer overens med EU varemærkeforordningens art. 9 og finder ligeledes anvendelse, såfremt indklagede bruger eller skulle bruge betegnelsen michelinclassic.dk.

Det faktum, at det påklagede domænenavn udover klagers varemærke MICHELIN tillige indeholder elementet "classic" ses ikke at ændre på ovenstående, idet elementet "classic" i sig selv ikke har særpræg.

Klager henviser i den forbindelse bl.a. til nævnets afgørelse i sagen J.nr.: 2010-0105, vedrørende domænenavnet "toyota-privatleasing.dk", hvori Nævnet bl.a. anfører:

"De begrænsninger, der følger af disse bestemmelser [Varemærkelovens §§ 5 og 6], giver imidlertid ikke en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51 og 52 i EF-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). EF-Domstolens afgørelse af 17. marts 2005 i sagen C-228/03 (Gillette) har ikke ændret herved, jf. denne doms præmis 42 og 49.

Klagenævnet finder endvidere, at en brug af tredjemands varemærke som domænenavn ikke kan sidestilles med en brug af tredjemands varemærke som søgeord i Google Adwords, og at EFdomstolens afgørelse af 23. marts 2010 i de forenede sager C-236-08 – C-238/08 (Google) derfor heller ikke kan føre til en anden varemærkeretlig vurdering.

Da "Toyota" udgør en dominerende del af domænenavnet "toyota-privatleasing.dk", er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Det følger heraf, at klageren vil kunne forbyde den af indklagede påtænkte brug af domænenavnet "toyota-privatleasing.dk".

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet "toyota-privatleasing.dk".

Endelig vil anvendelse af domænenavnet michelinclassic.dk også være i strid med Markedsføringslovens § 18, der fastslår, at erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn eller lign., der ikke tilkommer dem.

På basis af det anførte anmoder klager om, at det påklagede domænenavn michelinclassic.dk overdrages til klager, subsidiært slettes.

I fald indklagede måtte afgive udtalelse i sagen, anmoder klager om at få lejlighed til at udtale sig supplerende i sagen.”

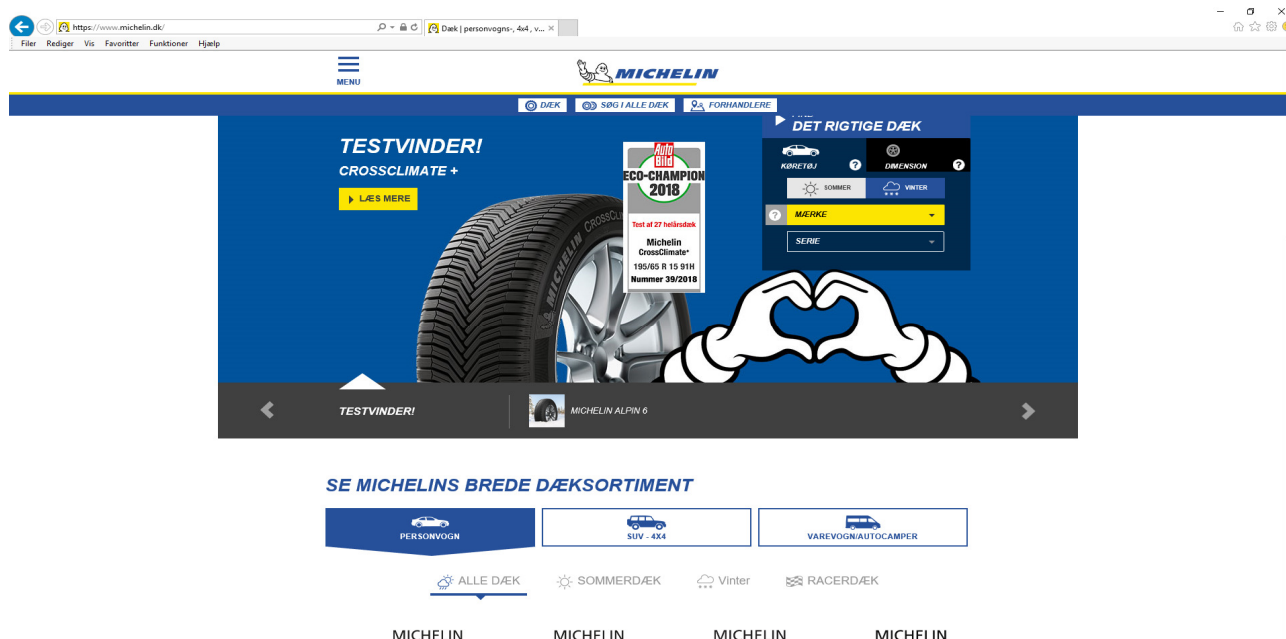
Som bilag 1 har klageren fremlagt et udskrift af søgeresultatet ved søgning på ”michelinclassic.dk” på DK Hostmasters WHOIS-database.

Som bilag 2-3 har klageren fremlagt oversigt over og dokumentation af klagers varemærkeregistreringer. Det fremgår, at klageren har 18 varemærkeregistreringer af ordmærket ”MICHELIN” i en lang række forskellige vareklasser. Af de i alt 18 varemærkeregistreringer er fem danske, og ti er EU-varemærkeregistreringer. Varemærkebeskyttelsen omfatter bl.a. dæk, men også mange andre varer og tjenesteydelser.

Som bilag 4 har klageren fremlagt et udskrift af søgeresultatet ved søgning på ”michelin.dk” på DK Hostmasters WHOIS-database. Det fremgår af udskriftet, at domænenavnet blev oprettet den 16. oktober 1996, og at klager er registrant heraf.

Som bilag 5 har klageren fremlagt et udskrift af den fransksprogede udgave den hjemmeside, der findes på domænenavnet ”michelin.com”, som klageren efter det oplyste er registrant af.

Sekretariatet har den 10. november 2018 taget følgende kopi af den dansksprogede hjemmeside, der findes på domænenavnet ”michelin.dk”, som klageren som nævnt er registrant af.



Som bilag 7 har klageren fremlagt udskrifter af det søgeresultat, der fremkommer ved søgning på "classictires.dk" og "classictyres.dk" på DK Hostmasters WHOIS-database. Det fremgår heraf, at indklagede er registrant af begge domænenavne, der blev registreret den 4. marts 2009.

Som bilag 6 har klageren fremlagt et udskrift af den hjemmeside, der findes på domænenavnene "classictires.dk" og "classictyres.dk". Udskriftet svarer til følgende kopi, som sekretariatet har taget af hjemmesiden den 10. november 2018:

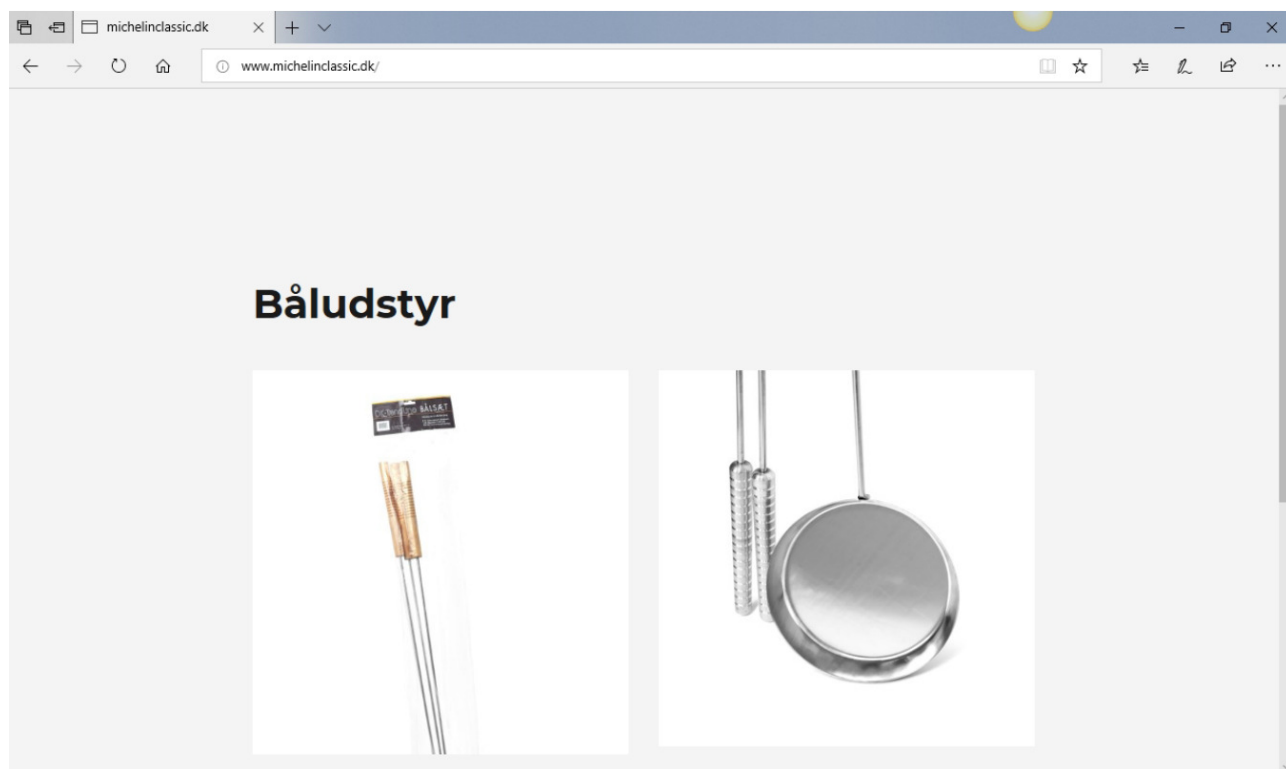
The screenshot shows the homepage of Classic Tyres. At the top, there is a navigation bar with a phone number (44662903), a contact link, and language/currency options (Danish, DKK). The main header features the 'CLASSIC tyres' logo and a search bar. Below the header is a filter bar for 'PRODUCENTER' with size options from 12" to 22"+, and categories like MM, VULST, and SLANGER. A 'POPULÆR' (Popular) section displays four items:

Item	Price (DKK)
475/500-19 European Classic WW,blem (marked 'TILBUD')	1 406 DKK
440/450-21 European Classic WW,blem	1 406 DKK
Citroen DS 15x5½ rim AC140	937 DKK
Citroen DS 15x5½ rim AC136	937 DKK

Som bilag 8 har klageren fremlagt følgende udskrift dateret 3. marts 2017 af den hjemmeside, der på daværende tidspunkt fandtes på domænenavnet "michelinclassic.dk":

The screenshot shows a section of the Michelin Classic website. At the top, there is a date stamp '5/9/2017' and the URL 'www.michelinclassic.dk'. Below this, there are two rows of tire images. The first row shows two different tire tread patterns. The second row shows two tires from a different angle. Below the images, there are two buttons: 'Select tire' and 'Select tire size'.

Ved opslag den 19. juli 2018 på ”michelinclassic.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag herpå den 23. november 2018 har sekretariatet konstateret, at den hjemmeside, der findes på domænenavnet, fremstår uforandret.

Som bilag 9 har klageren fremlagt en mailkorrespondance mellem klageren og indklagede fra perioden fra den 12. oktober 2017 til den 12. november 2017, hvori klageren gjorde gældende, at indklagede ved brug af domænenavnet ”michelinclassic.dk” krænkede klagerens varemærkerettigheder.

Som bilag 10 har klageren fremlagt registrering hos Patent- og Varemærkevæsenet af 7. maj 1927 følgende varemærke:



Varemærket var bl.a. registreret for varearten ”lufthjulring af enhver art og til ethvert brug”.

I svarskriftet er anført bl.a. følgende:

”Classic Tyres ApS ejer i alt 75 hjemmesideadresser, en del relateret til dæk, men også hjemmesideadresser relateret til madvarer, husholdningsudstyr samt udendørsprodukter, der snart lanceres, som f.eks. hjemmesiderne:

Trend-collection.dk

Vinogvand.dk

Nembryg.dk

Raflegaver.dk

Back-2-basic.dk

Oprindeligt havde vi tænkt at anvende hjemmesiden til salg af klassiske Michelin dæk, som vi er agent for i Danmark, men så snart Michelin gjorde os opmærksom på eventuelle problemer, blev hjemmesiden med dæk lukket ned, og skal nu bruges til salg af udendørsprodukter, som vi starter på i foråret 2019. Disse produkter tilhører kl. 21 i Nice klassifikationen, og er derfor slet ikke i samme klassifikation som dæk.”

I replikken har klageren anført bl.a. følgende:

”Indehaver anfører i sit indlæg, at man er indehaver af i alt 75 hjemmesideadresser; alene dette faktum bør få alarmklokkerne til at ringe, idet der kan være tale om warehousing. Et tjek på DK-Hostmaster efter domæner indehavet af nærværende registrant, CTA374-DK, viser dog ”alene” 42 domæner, jf. Bilag 11. Mistanken om warehousing understreges af det faktum, at kun en mindre del af de 42 domæner er i brug. En række af dem linker til indehavers hjemmeside classictires.dk, medens langt hovedparten af de domæner, der ikke umiddelbart vedrører dæk (tire, tires, tyre, tyres, wheel, wheels), enten slet ikke er i brug eller blot viser en tom side uden reelt indhold.

Indehaver hævder at være agent for klassiske Michelin dæk i Danmark. Det har desværre ikke været muligt for mig inden for den korte frist at få afkræftet eller bekræftet dette, men uanset om det måtte være tilfældet eller ej, berettiger det ikke på nogen måde indehaver til at registrere domænenavnet eller nægte at overdrage det. Udover den allerede refererede afgørelse henvises til Nævnets egne afgørelser vedrørende domænenavnene "toyota-silkeborg.dk" og "ford-vojens.dk".

Endelig vedrørende det af indehaver anførte om de produkter, der – nu – påstås tænkt solgt via hjemmesiden michelinclassic.dk, skal jeg igen henviser til det faktum, at klagers varemærke er yderst velkendt og derfor tilkommer en udvidet beskyttelse også i relation til (salg af) andre typer af produkter. Endvidere er de produkter, som indehaver hævder at ville sælge via det påklagede domænenavn, af en sådan karakter, at forbrugeren umiddelbart vil antage, at der er en forbindelse til klagers verdensberømte Michelin stjerner, og at produkterne hidrører fra eller er godkendt af klager. Der vil derfor uanset være tale om en krænkelse af klagers varemærkerettigheder og en utilbørlig udnyttelse af den goodwill der er knyttet til MICHELIN-navnet.

Der er således intet der taler for, at indehaver skulle have nogen legitim interesse i eller ret til at opretholde det påklagede domænenavn, det være sig for de oprindeligt påtænkte varer, nemlig dæk, eller for de varer, som indehaver nu påstår at ville markedsføre via hjemmesiden."

I supplerende processkrift af 20. september 2018 har klager anført bl.a. følgende:

"Indehaver hævder i svarskriftet at være agent for Michelin dæk i Danmark. Dette er en usand påstand. Min klient oplyser, at der ikke er nogen forretningsforbindelse mellem indehaver og klager, mellem indehaver og Michelin Nordic AB, der er klagers division i Danmark, eller mellem indehaver og Michelins danske licenstagere. Classic Tyres ApS er ikke og har ikke været agent for klager i Danmark. At indehaver eventuelt måtte have købt dæk af mærket MICHELIN, berettiger på ingen måde til hverken at kalde sig agent eller til at registrere min klients verdensberømte varemærke som domænenavn.

Indehaver er således på ingen måde berettiget til at registrere eller anvende angivelsen "michelinclassic" eller andre angivelser indeholdende varemærket MICHELIN, det være sig som domænenavn, varemærke eller andet kendetegn. Dette gælder uanset produktgruppe.

Domænenavnet er registreret i ond tro, og en efterfølgende ændring af de produktgrupper, som domænet påstås tænkt anvendt til, ændrer ikke herpå. Dertil kommer, at klager har en berettiget og mere væsentlig interesse i domænenavnet end indehaver.

Endelig henvises til Nævnets praksis omkring anvendelse af tredjemands varemærker i domænenavne, hertil fx afgørelsen i sagen "ilsejacobsenstøvler.dk", hvor Nævnet bl.a. i relation til Varemærkelovens §§ 5 og 6, der omhandler begrænsninger i en varemærkeindehavers rettigheder, anfører:

"Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved

også de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Da varemærket ILSE JACOBSEN udgør den dominerende del af domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.dk", er indklagedes tidligere brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen skete efter autorisation fra klageren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation."

Selv i det tilfælde, hvor indklagede måtte have været agent, berettiger det ikke til registrering af domænenavnet."

Som bilag 12 (omlitreret af sekretariatet) har klager fremlagt et udskrift af søgeresultatet ved søgning på indklagedes registrantnummer (CTA374-DK) på DK Hostmasters WHOIS-database. Det fremgår af udskriftet, at indklagede – ud over "michelinclassic.dk" – er registrant af følgende 41 domænenavne:

4autos.dk	classic-wheel.dk	europeanclassictyre.dk
4mc.dk	classic-wheels.dk	europeanclassictyres.dk
4x4daek.dk	classicparts.dk	fedima.dk
back-2-basic.dk	classictire.dk	gibsonmx.dk
back-to-basic.dk	classictires.dk	halveflasker.dk
backtobacic.dk	classictyre.dk	halveflaskervin.dk
carrewheels.dk	classictyres.dk	jf-supply.dk
classic-parts.dk	classicwheel.dk	jfc-trading.dk
classic-tire.dk	classicwheels.dk	nem-bryg.dk
classic-tires.dk	climatico.dk	nembryg.dk
classic-tyre.dk	daekrecycling.dk	raflegaver.dk
classic-tyres.dk	europeanclassic.dk	technomouse.dk

trend-collection.dk

universaltires.dk

vintagetires.dk

universaltire.dk

vinogvand.dk

Sekretariatet har ved opslag den 23. november 2018 på de første 10 af indklagedes domænenavne konstateret, at der i syv af tilfældene ikke fremkom nogen hjemmeside, i to af tilfældene fremkom hjemmesider om salg af dæk, og i et tilfælde fremkom en hjemmeside med en ikke-aktiv blog.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”michelinclassic.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 1,
- at indklagede ikke er og aldrig har været agent for klageren, og at der har aldrig været nogen forretningsforbindelse mellem indklagede og klageren, klagerens koncernforbundne selskaber, eller klagerens danske licenstagere,
- at indklagede på ingen måde er berettiget til at registrere eller anvende betegnelsen ”michelinclassic” eller andre betegnelser, der indeholder klagerens varemærke ”MICHELIN”,
- at indklagedes tidligere brug af domænenavnet til markedsføring af dæk var i strid med såvel varemærkeretlige som markedsføringsretlige regler,
- at indklagedes nuværende og fremtidig påtænkte brug af domænenavnet er i strid med bl.a. varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra c, idet domænenavnet er registret i ond tro med henblik på utilbørlig udnyttelse af klagerens velkendte varemærkes særpræg og renommé,
- at domænenavnet har en meget stor værdi for klageren, bl.a. idet klagerens varemærke, ”MICHELIN”, er velkendt og indarbejdet, og har været anvendt i Danmark i over 90 år, og
- at klageren ønsker at anvende domænenavnet til enten at viderestille til klagerens andre nationale eller internationale domænenavne eller til brug for en aktiv hjemmeside, hvorigennem klageren vil afsætte og markedsføre sine varer og tjenesteydelser.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede oprindeligt havde til hensigt at anvende domænenavnet ”michelinclassic.dk” til en hjemmeside, hvorfra indklagede ville drive virksomhed som agent for klageren i Danmark,
- at indklagede besluttede at ændre formålet med hjemmesiden, da klageren gjorde indsigelser mod indklagedes brug af domænenavnet, og
- at indklagede har planer om, at anvende domænenavnet til lancering en hjemmeside med salg af udendørsprodukter, som tilhører varemærkeklasse 21, og dermed ikke er omfattet af klagerens varemærkeregistrering.

Nævnets bemærkninger:

Klageren er ifølge sagens oplysninger indehaver af et større antal EU-varemærkeregistreringer og danske varemærkeregistreringer til ordmærket ”MICHELIN” for en række forskellige varer og tjenesteydelser.

Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2001 af 14. juni 2017 om EU-Varemærker (EU-varemærkeforordningen). Da ”MICHELIN” er velkendt i Danmark, kan klageren endvidere forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af tegn, der er identisk med eller ligner varemærket ”MICHELIN”, for varer og tjenesteydelser af anden art, hvis brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, og stk. 2, litra c, og EU-Domstolens dom af 9. januar 2003 i sag C-292/00 (Davidoff), præmis 25.

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 erhvervmæssig 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.”

Indklagede har tidligere anvendt domænenavnet ”michelinclassic.dk” til markedsføring og salg af bl.a. dæk, og anvender i dag domænenavnet til markedsføring af båludstyr. Indklagede har oplyst, at indklagede planlægger af anvende domænenavnet til markedsføring og salg af udendørsprodukter.

Klagenævnet finder, at indklagedes nuværende og planlagte brug af domænenavnet ”michelinclassic.dk”, indebærer en krænkelse af klagerens rettigheder efter EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, idet en sådan brug udgør en utilbørlig udnyttelse af MICHELIN-varemærkets særpræg eller renommé eller vil kunne skade særpræget eller renomméet, idet det for den relevante omsætningskreds vil være nærliggende at antage, at domænenavnet har en særlig tilknytning til klageren, eller at der består en kommerciel forbindelse mellem parterne.

Det er blandt andet indgået i klagenævnets vurdering, at indklagede tidligere på utilbørligvis har udnyttet MICHELIN-varemærkets særpræg eller renommé.

Klagenævnet finder det herefter godtgjort, at indklagedes registrering af domænenavnet ”mechelinclassic.dk” og benyttelse til brug for indklagedes virksomhed er i strid med klagerens varemærkeret.

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”michelinclassic.dk” skal overføres til klageren, Compagnie Générale des Établissements MICHELIN. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. december 2018.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo