

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2018-0631

Klager:

Formula Swiss AG
Blegistrasse 13
6340 Baar
Schweiz

Indklagede:

ATTENTION DESIGN ApS
Lergravsvej 57, 1.
2300 København S
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”cbd.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 18. september 2018 med ti bilag (bilag 1-10), svarskrift af 4. oktober 2018 med to bilag (bilag A-B), replik af 6. oktober 2018 med to bilag (bilag 11-12) samt duplik af 26. oktober 2018 med tre bilag (bilag C-E).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”cbd.dk” er registreret den 2. oktober 1997.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Formula Swiss AG er en schweizisk helsevirksomhed, der siden september 2013 har solgt helseprodukter og kosttilskud på internettet i hele Europa.

Siden 2017 har vi i stigende grad specialiseret os i at producere og sælge produkter fra cannabisplanten, herunder CBD olie, CBD creme, cannabisolie, hampfrøolie, THC-olie m.m. primært via internettet til mennesker og dyr i 12 europæiske lande.

Siden lovliggørelsen af CBD produkter i Danmark den 1. juli 2018 har vi på dagen og siden da hver dag annonceret i TV hos bl.a. DK4 med 5 til 10 daglige TV spots af 20 sekunders varighed for vores CBD produkter.

Vi har også lanceret en dansk webshop på webadressen <https://dk.formulaswiss.com>, hvor vi har publiceret flere end 200 artikler omkring CBD olie, CBD creme, cannabisolie, hampfrøolie, THC-olie m.m. (bilag 2). Men webadressen er ikke hensigtsmæssig og for kompliceret for kunderne at huske efter at have set en TV annonce, hvorfor vi vil have stor fordel af at overtage domænenavnet www.cbd.dk og anvende det i vores markedsføring.

Vi har den 15. september 2018 endvidere iværksat en varemærkereгистраering hos Patent- og Varemærkestyrelsen af varemærket "cbd.dk" (bilag 3).

...

Indklagede Attention Design ApS ejer CBD.dk, der er registreret 2. oktober 1997 (bilag 4) og beskæftiger sig med industrielt design. Indklagede har registreret fire domænenavne hos DK-Hostmaster, hvoraf tre af dem er forskellige varianter og sammentrækninger af ordene "attention" og "design", mens det fjerde er CBD.dk og ikke synes at være relevant for virksomhedens varemærke eller virke (bilag 5).

Indklagede anvender udelukkende domænenavnet CBD.dk som pegedomæne for deres website <http://www.attention-cph.com>. En søgning på ordet "CBD" på indklagedes website giver heller ingen resultater (bilag 6).

En gennemgang af de historiske anvendelser af domænet på WaybackMachine.org viser, at det i perioden fra 2016 til dato har været anvendt som pegedomæne for deres website <http://www.attention-cph.com> (bilag 7+8), mens det fra januar 2012 til 2016 har været anvendt som pegedomæne for <http://www.attdesign.dk>.

Der er ikke fundet anvendelse af domænenavnet siden 3. februar 2007, hvor det blev anvendt som website for CBD A/S Denmark (bilag 10).

Det er således tydeligt, at domænet ikke anvendes aktivt af indklagede og ikke har været i brug i mere end 11 år som andet end pegedomæne. Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "CBD.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.

Vi ønsker at overtage domænet for lave en dansk webshop for Formula Swiss AG's produkter indeholdende CBD produkter samt informationer og vejledning i brug af CBD olier og -cremer til konsumenterne."

Bilag 1 fremstår som udskrift fra hjemmesiden "Moneyhouse" med virksomhedsoplysninger om klageren.

Bilag 3 fremstår som kvittering fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 15. september 2018 vedrørende klagerens ansøgning om varemærkeregistrering af ordmærket CBD.DK i klasserne 5 og 29.

Bilag 5 er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside med angivelse af samtlige fire domænenavne, heriblandt domænenavnet "cbd.dk", indklagede har registreret under bruger-id ADA973-DK.

Bilag 6 fremstår som en ikke færdigudviklet hjemmeside for indklagede.

Bilag 7 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet "cbd.dk" den 8. august 2018 viderestillede til domænenavnet "attention-cph.com".

Bilag 8 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet "cbd.dk" den 10. januar 2016 viderestillede til domænenavnet "attention-group.com".

Bilag 9 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at domænenavnet "cbd.dk" den 14. januar 2012 viderestillede til domænenavnet "attdesign.dk".

Bilag 10 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der på domænenavnet "cbd.dk" den 3. februar 2007 var en hjemmeside for virksomheden CBD A/S.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Navnet tilhører mit tidligere firma, CBD A/S, som ligesom Attention Design beskæftigede sig med industriel design. Vi bruger ikke navnet aktivt på vores hjemmeside, men viderestiller henvendelser, da der stadig er kontakter i ind og udland, som kan huske CBD navnet og benytter det til at finde os.

Vi arbejder med større industrielle design projekter og der kan gå mange år mellem, at vi designer nye løsninger for virksomheder og af denne årsag benytter vi fortsat CBD til at pege over på vores nuværende domæne.

Cbd.dk peger på vores nuværende domænenavn attention-cph.com og vi modtager fortsat e-mails fra cbd.dk.

Vi har gennem årene skiftet domænenavne og i dag benytter vi attention-cph.com og dk. Tidligere sites peger derfor i dag på det domæne, som vi har benyttet, hvilket Klagens bilag 7, 8 og 9 bekræfter.

Vi er uenige i, at vi ikke benytter domænet i henhold til § 25, stk 1 i Domæneloven og vi ønsker ikke at videregive cbd.dk.

...

CBD blev oprettet 17. 10.2002.

Rettighederne til CBD blev overdraget til Attention Design 24.05.2011."

Som bilag A har indklagede fremlagt sammenskrevet resumé af 13. januar 2011 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside vedrørende selskabet CBD A/S, hvoraf bl.a. fremgår, at selskabet er stiftet den 17. oktober 2002.

Bilag B er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede.

I replikken er bl.a. anført følgende:

”Domænenavnet ”CBD.dk” kan ikke tilhøre CBD A/S, da dette selskab ifølge Virk.dk skiftede navn til Virum Innovation A/S den 27. maj 2011 og fire dage senere fik afsagt konkursdekret i Sø- og Handelsretten den 31. maj 2011. (bilag 11).

Ifølge indklagedes anbringender blev ”Rettighederne til CBD blev overdraget til Attention Design 24.05.2011”. Der er ikke ført bevis for denne overførsel fra konkursboet til indklagedes selskab, men såfremt dette er tilfældet, så betyder det, at indklagede ikke har gjort anvendelse af domænenavnet i de efterfølgende syv år. Som bilag 3 viser, så har domænet heller ikke været anvendt hos CBD A/S siden 3. februar 2007.

Der fremkommer ikke nogen resultater i Google på søgningen ”@cbd.dk” (bilag 12) og der kan ikke findes beviser for, at tredjemand skulle finde e-mailadresser tilknyttet domænenavnet. Indklagede har heller ikke ført bevis for, at domænet stadig anvendes til e-mailadresser.

Det må betragtes som indklagedes eget ansvar efter overtagelsen af domænenavnet tilbage i 2011 at informere alle tidligere kontakter om Virum Innovation A/S´ navneskifte og konkurs i 2011 samt i den forbindelse at informere om ophøret af brugen af domænenavnet ”CBD.dk”.

Vi kan ikke med sikkerhed afvise, at der flere end syv år efter år efter Virum Innovation A/S´ konkurs stadig kommer e-mails på de gamle e-mailadresser, der blev benyttet i virksomheden før navneskiftet, men dette forhold kan ikke betragtes som værende aktivt brug af i henhold til § 25, stk 1 i Domæneloven. En sådan fortolkning af domæneloven ville åbne op for en principiel tidsubegrænset blokering af et ubenyttet domæne, der har været anvendt tidligere i et andet selskab og før et officielt navneskifte i samme virksomhed.

For at imødekomme indklagedes bekymring om ikke at modtage eventuelle henvendelser på tidligere anvendte e-mailadresser på domænet kan vi vederlagsfrit tilbyde vi gerne en af følgende løsninger fremadrettet de næste 2 år:

- 1) Videresending af alle relevante e-mails til domænet omkring design eller designopgaver.*
- 2) Gendannelse af tidligere benyttede e-mailadresser på vores mailserver og for vores regning.*

Vi fastholder, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”CBD.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.”

Bilag 11 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende VIRUM INNOVATION A/S, som i september 2012 blev opløst efter konkurs.

Bilag 12 er skærmpoint fra søgemaskinen Google med gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”@cbd.dk”.

I duplikken er bl.a. anført følgende:

”Attention har i god tro købt konkursboet efter CBD A/S, omdøbt til Virum Innovation, i år 2011. Herunder hjemmeside, domænenavne i relation til denne virksomhed, inventar samt øvrige immaterielle og materielle rettigheder. Som tidligere beskrevet, for at fastholde vores tidligere kunder, der oftest ikke kontakter en virksomhed som vores dagligt, men med en frekvens på 5-7-10-15 års interval.

Alle kunder var naturligvis orienteret om konkurs og vores nye virksomhed, men vi ønsker ikke at gå glip af eventuelle kunder, der endnu ikke har opdateret deres mailsystemer. I den forbindelse har vi stadig en række @-adresser, der kan fange disse mails.

Derudover opretholder vores tidligere kinesiske partner stadig navnetrækket og logoet for CBD, og alle deres @ adresser, er fortsat eksisterende med bogstaverne ”cbd” dog med en .CN adresse. Og et website, der hedder ”cbd-group.com”. Vi ønsker på ingen måde at gøre vores tidligere og nuværende kunder, inden for vores arbejdsområde ”Design og Produktudvikling”, forvirrede ved at frigive .dk adressen til CBD olier og lignende.

Vores kunder har i alle år, siden vores registrering, kunnet skelne mellem forskellig brug af CBD forkortelsen, og så længe vi stadig får mails på disse @adresser, vil vi naturligvis opretholde vores domæne.

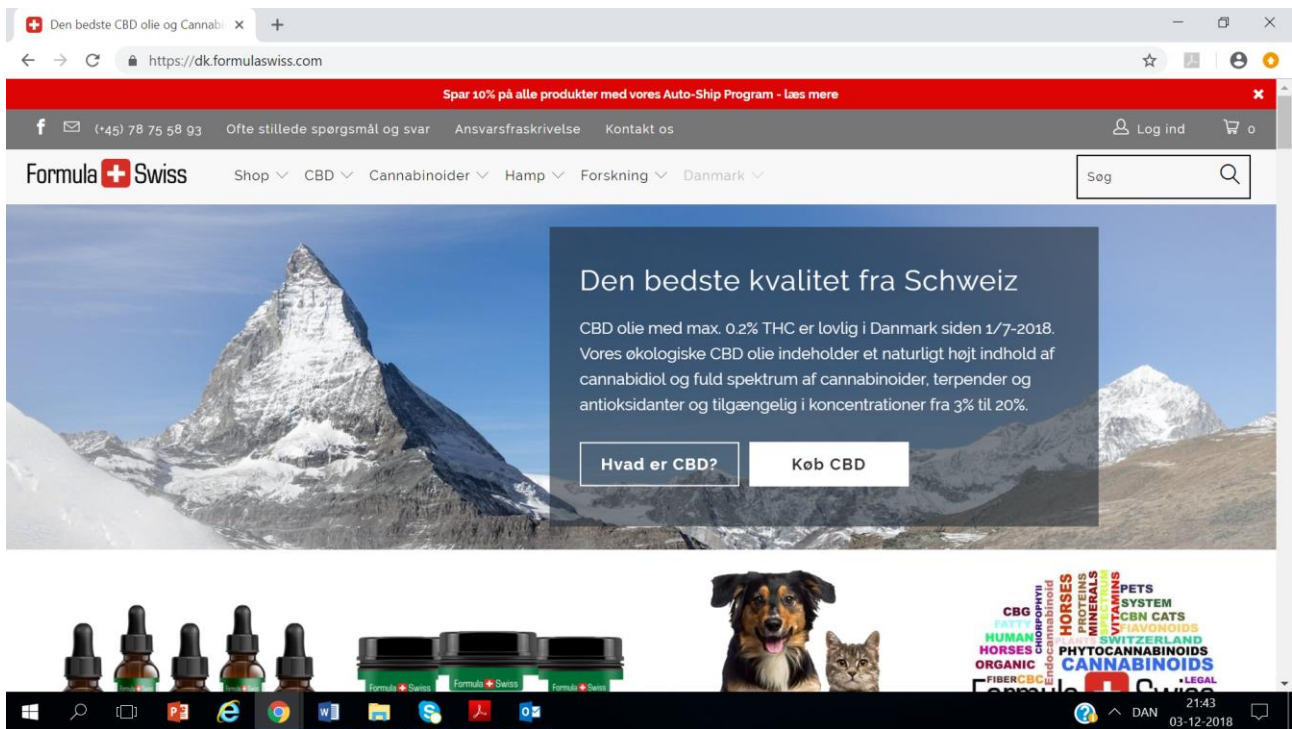
Vi har afholdt alle udgifter til opretholdelse domænenavne, for ene og alene at kunne fastholde vores kommunikation med vores tidligere kunder og personrelationer. Gennem alle årene har der været mange andre begreber for netop CBD forkortelsen, som jo på ingen måde er unik, i vores tilfælde en meget naturlig forkortelse af den tidligere stifters navn, Christian Bjørn + Design.”

Bilag C er kopi af en erklæring af 28. december 2011 fra kurator i boet ”Virum Innovation A/S (tidl. CBD A/S) under konkurs”, hvori kurator bekræfter, at indklagede den 16. juni 2011 har erhvervet samtlige ubehæftede aktiver i det konkursramte selskab, herunder immaterielle aktiver.

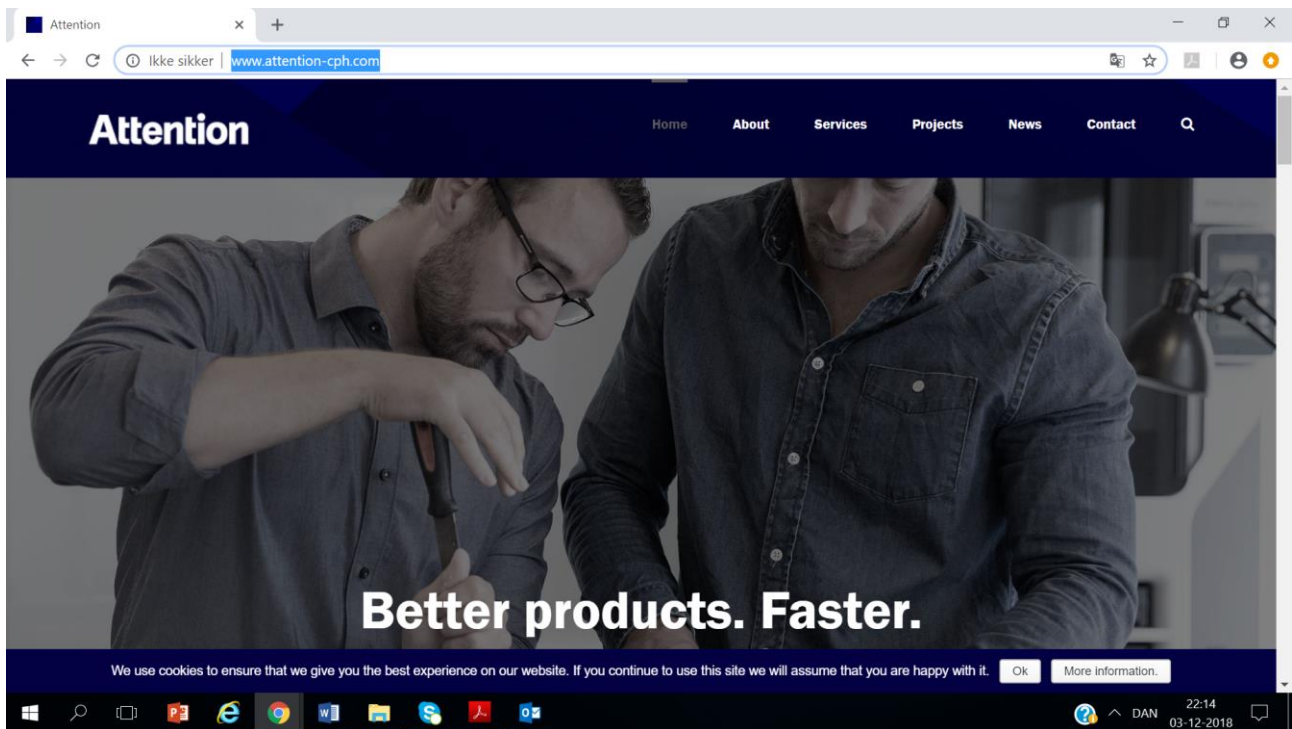
Bilag D er udskrift fra hjemmeside Wikipedia (wikipedia.org) med angivelse af visse af de betydninger, betegnelsen ”cbd” kan have.

Bilag E er skærmpoint fra søgemaskinen Google med angivelse af søgeresultaterne ved en søgning på ”central business district”.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”formulaswiss.com” har sekretariatet den 3. december 2018 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 2:



Ved opslag på domænenavnet "cbd.dk" den 3. december 2018 blev viderestillet til domænenavnet "attention-cph.com", hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi:



Ved opslag på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at CBD er en forkortelse af cannabidiol, der er et af flere berusende stoffer i cannabis.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en schweizisk helsevirksomhed, der siden september 2013 har solgt helseprodukter og kosttilskud på internettet i hele Europa,
- at klageren siden 2017 i stigende grad har specialiseret sig i at producere og sælge produkter fra cannabisplanten, herunder CBD-olie, CBD-creme, cannabisolie, hampfrøolie, THC-olie m.m.,
- at klageren siden lovliggørelsen af CBD-produkter i Danmark den 1. juli 2018 hver dag har annonceret på TV hos bl.a. DK4 med 5 op til 10 daglige TV-spots af 20 sekunders varighed for klagerens CBD-produkter,
- at klageren har lanceret en dansk webshop på domænenavnet "formulaswiss.com", hvor klageren har publiceret flere end 200 artikler om CBD-olie, CBD-creme, cannabisolie, hampfrøolie, THC-olie m.m.,
- at klageren den 15. september 2018 har søgt varemærkeregistret af betegnelsen "cbd.dk",
- at domænenavnet "cbd.dk" ikke synes at være relevant for indklagedes virksomheds varemærke eller virke,
- at indklagede udelukkende anvender domænenavnet "cbd.dk" til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet "attention-cph.com",
- at domænenavnet "cbd.dk" ikke anvendes aktivt af indklagede og ikke har været i brug i mere end 11 år som andet end pegedomæne,
- at domænenavnet "cbd.dk" ikke kan tilhøre CBD A/S, da dette selskab blev erklæret konkurs af SØ- og Handelsretten den 31. maj 2011,
- at der ikke er ført bevis for, at rettighederne til CBD blev overdraget til indklagede den 24. maj 2011,
- at indklagede ikke har ført bevis for, at domænenavnet "cbd.dk" stadig anvendes til e-mailadresser,
- at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "cbd.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven, og
- at klageren ønsker at overtage domænenavnet "cbd.dk" for lave en dansk webshop for klagerens produkter – heriblandt CBD-produkter samt informationer og vejledning i brug af CBD-olier og -cremer til konsumenterne.

Indklagede har gjort gældende,

- at domænenavnet "cbd.dk" blev registreret til brug for det tidligere selskab CBD A/S, der havde samme ejer som indklagede,
- at CBD A/S beskæftiger sig med industriel design, hvilket indklagede også gør,
- at indklagede anvender domænenavnet "cbd.dk" til viderestilling til indklagedes hjemmeside, fordi indklagede stadig har kontakter i ind- og udland, som benytter navnet CBD til at finde indklagede,
- at indklagede fortsat modtager e-mails knyttet til domænenavnet "cbd.dk",
- at CBD er en meget naturlig forkortelse af den tidligere stifters navn, "Christian Bjørn", sammenholdt med "Design",

- at indklagede gennem årene har skiftet domænenavn flere gange og i dag benytter domænenavnet ”attention-cph.com” og ”attention-cph.dk”, og at tidligere domænenavne derfor i dag peger på dette domænenavn,
- at indklagede ikke anvender domænenavnet ”cbd.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og
- at rettighederne til CBD samt andre aktiver blev overdraget af konkursboet efter CBD A/S til indklagede den 24. maj 2011.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”cbd.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). 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.

Klageren har oplyst i stigende grad siden 2017 at have specialiseret sig i at producere og sælge produkter fra cannabisplanten, herunder CBD-olie, CBD-creme, cannabisolie, hampfrøolie, THC-olie m.m., og at klageren siden den 1. juli 2018 har annonceret på TV med daglige TV-spots for klagerens CBD-produkter. Klageren har endvidere lanceret en dansk webshop på domænenavnet "formulaswiss.com", hvor klageren har publiceret artikler om CBD-olie, CBD-creme, cannabisolie, hampfrøolie, THC-olie m.m. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har søgt om varemærkeregistrering af betegnelsen "cbd.dk".

Klageren har oplyst at have planer om at anvende domænenavnet "cbd.dk" til en dansk webshop for klagerens produkter – heriblandt CBD-produkter samt informationer og vejledning i brug af CBD-olier og -cremer til konsumenterne. En sådan anvendelse af domænenavnet er egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi, og klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet "cbd.dk".

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet "cbd.dk" består af 3 bogstaver, der kan opfattes som en forkortelse for forskellige navne eller betegnelser, herunder for bl.a. stoffet cannabidiol, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet.

Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet "cbd.dk" blev registreret til brug for det tidligere selskab CBD A/S, hvis navn fremkom som en forkortelse af "Christian Bjørn Design", og at denne virksomhed havde samme ejer som indklagede. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at CBD A/S blev erklæret konkurs, og at rettighederne til betegnelsen CBD samt andre aktiver af konkursboet efter CBD A/S blev overdraget til indklagede den 24. maj 2011. Indklagede, der beskæftiger sig med samme erhvervsaktiviteter som CBD A/S, har oplyst fortsat at modtager e-mails knyttet til domænenavnet "cbd.dk" fra CBD A/S' samarbejdspartnere m.v. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede anvender domænenavnet "cbd.dk" til viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænenavnet "attention-cph.com". Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede fortsat har en interesse i at kunne disponere over domænenavnet "cbd.dk".

Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet "cbd.dk".

Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Formula Swiss AG, medhold.

Dato: 17. januar 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo