

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0628

Klager:

Merchandise.dk ApS
Bragesgade 8 A
2200 København N

v/Rasmus Holdt

Indklagede:

MSJ INVEST ApS
Store Kongensgade 73, 2.
1264 København

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 16. september 2018 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift af 5. oktober 2018 med tolv bilag (bilag A-L), replik af 6. december 2018 med tre bilag (bilag 4-6) og duplik af 21. december 2018 med to bilag (bilag M-N).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”merch.dk” er registreret den 4. september 2014.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klager er stiftet med startdato den 26. februar 2016 under navnet Merchandise.dk ApS. Klager er registreret med branchekoden ”464210 Engroshandel med beklædning”, og formålet med virksomheden er online-handel og dermed beslægtet virksomhed.

I klageskriftet er anført følgende:

”Hos Merchandise.dk ApS har vi solgt merchandise for danske artister siden 1999. Dengang under navnet Copenhagen Merchandise. I 2016 skiftede vi navn til Merchandise.dk ApS og startede shoppen, Merchandise.dk.

Vi er sidenhen blevet opmærksomme på en konkurrent. MSJ INVEST ApS, som også sælger merchandise for danske artister under navnet Merch.dk.

Vi mener klart, at Merch.dk ligger sig for tæt op af vores firmanavn, og er med til at vildlede forbrugeren. Vi får tit henvendelser fra kunder som føler sig uretfærdigt behandlet, hvor det viser sig de slet ikke har handlet os, men hos Merch.dk. Det er ganske uholdbart, at vores navn svines til, da vi driver en oprigtig og ordentlig forretning.

*Merch er officielt en forkortelse af merchandise.
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/merch>*

Juridisk er vi overbevist om at det her må være Markedsføringslovens § 18, som taler for, at domænet skal overdrages til Merchandise.dk ApS.”

Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt et udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klager.

Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udateret fuldmagt, hvor klager befuldmægtiger Rasmus Holdt til at klage til Klagenævnet for Domænenavne på klagers vegne.

Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er et skærmprent af hjemmesiden på domænenavnet ”en.oxforddictionaries.com/definition/merch” dateret den 20. september 2018, hvoraf det fremgår bl.a., at ”merch” er et navneord, og at ordet er en forkortelse for ”merchandise”.

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er stiftet med startdato den 22. juni 2012 under navnet J.M. Group ApS med det formål at drive handel med tøj og merchandise samt generel management. Den 9. september 2018 skiftede klager navn til MSJ Invest ApS, ændrede virksomhedens formål til virksomhed med investering i aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed bestående virksomhed og registrerede virksomheden med branchekoden ”642020 Ikke-finansielle holdingselskaber”. Det fremgår endvidere, at MSJ Invest ejer 50-66,6% af anpartsselskabet Merch ApS, der er stiftet den 4. december 2014, har til formål at drive virksomhed med salg af merchandise produkter og er registeret under branchekoden ”461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer”.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

”Som udgangspunkt virker det decideret besynderligt, at klager Merchandise.dk, indsender nærværende klage, da deres virksomhed er stiftet 2 år efter vores virksomhed - Merch ApS (Merch.dk). Derfor vil vi appellere til, at klagenævnet afviser denne klage. Klagerens fuldmagt anses hertil som værende ugyldig, da merchandise.dk ApS giver fuldmagt til Rasmus Holdt til at indgive klagen jf. klagens bilag 2 uden at merchandise.dk ApS ejer det påståede domænenavn (merchandise.dk). Domænenavnet ejes derimod af Who Got Milk ApS jf. dette dokument's Bilag A. Vi opfordrer derfor domæneklagenævnet til at tage stilling til, hvorvidt klagen og klagerne herunder Rasmus Holdt og Thomas Thomsen (Merchandise.dk ApS) lever op til de gældende

retningslinjer for indsendelse af klager. Vi vil med udgangspunkt i ovennævnte opponere imod og afvise klagen. I det følgende vil vi præsentere dokumentation for at klagen ikke er retvisende.

Selskabets (Merch ApS – Merch.dk) formål er at drive virksomhed med salg af merchandise produkter både via B2B, herunder salg til artister/pladeselskaber, samt B2C salg online (merch.dk) som fysisk. Domænet til Merch.dk blev købt i 2014 med udgangspunkt i en forretningside om at samle artistmerchandise på en webshop. Vi ville gøre det muligt for forbrugeren at bestille merchandise fra flere artister og betale fragt ét og samme sted, hvilket var et revolutionerende tiltag i branchen på daværende tidspunkt. Tiltaget affødte stor interesse og vi fik hurtigt oparbejdet et samarbejde med flere artister og pladeselskaber.

Vi har aldrig haft en korrespondance med klageren angående nærværende sag, hvorfor det virker yderst mærkværdigt, at denne påstand først fremføres to år efter stiftelsen af Merchandise.dk. Vi har et overfladisk kendskab til klageren, da vi har mødt klageren på diverse festivaler, hvor vi også selv har været ude og sælge merchandise. Vi har ingen personlige relationer til Thomas Thomsen. Rasmus Holdt som har fået fuldmagt af Merchandise.dk ApS til at indsende denne klage har vi ingen relation eller kendskab til.

Klageren Merchandise.dk ApS er stiftet og startet i 2016, og må derfor betragtes som en konkurrent til vores ide fra 2014. Dette bringer os til sagens kerne. Da Merchandise.dk er stiftet to år efter Merch.dk forekommer det os yderst besynderligt, at det er dem der vælger at indsende en klage. En søgning i CVR-registret viser desuden at klageren Merchandise.dk ApS har været under tvangsopløsning, hvorfor bevæggrundene bag nærværende klage bør medtænkes og overvejes nøje. Dokumentation bag klagen synes svag og argumenterne ligeså.

I klagens begrundelsesafsnit anklages vi for, at vores navn forvirrer forbrugeren og at Merchandise.dk får henvendelser fra vores kunder. Denne anklage virker yderst besynderlig, da vi ikke sælger merchandise fra de samme artister, som Merchandise.dk. Vi driver en seriøs og kundeserviceorienteret virksomhed, hvor vi oplever tilfredse kunder og samarbejdspartnere. Såfremt ovenstående forvirring var reel, så kunne Merchandise.dk i 2016 (jf. BILAG F) have forhindret ovennævnte problemstilling ved at vælge et navn/domæne, som ikke lå så tæt op ad Merch.dk, som nævnt blev oprettet i 2014. Derimod så har merchandise.dk ApS et blakket ry, jf. BILAG I, da de ikke lever op til simple formalia indenfor det at drive en onlinevirksomhed. Et eksempel på dette er, at merchandise.dk ikke har noget så simpelt, som handelsbetingelser på siden hvilket er vildledende for forbrugerne jf. BILAG G.

Derudover refereres der i klagen til markedsføringslovens § 18, som en paragraf vi krænker. Klager proklamerer, at vi overtræder en paragraf, som man kun kan overtræde, hvis vi tilbød forbrugerkredit, hvilket for nærværende klage er uvedkommende. Denne anklage vil ikke blive kommenteret yderligere, da research hos klager synes mangelfuld. Se nedenstående udsnit af lovgivningen.

...

Vi er af den klare holdning at merchandise.dk overtræder markedsføringslovens §5, stk.2 pkt. 4 ved at eksponere forbrugeren for vildledende informationer. Dette da man på hjemmesiden udtrykker, at man giver kunden en 5-stjernet oplevelse og dermed krænker Trustpilots ophavsrettigheder. Denne reference bliver indenfor e-handel typisk forbundet og associeret

med Trustpilot og den blåstempling Trustpilot-brandet giver. Efter nærmere research på Merchandise.dk's trustpilot-side viser det sig imidlertid, at merchandise.dk kun har et-stjernede anmeldelser fra deres kunder jf. BILAG I. Det skal dertil nævnes, at Copenhagenmerchandise.dk, som der også refereres til i klagen, også tidligere har drevet forretning med mange utilfredse kunder jf. BILAG J. Det forholder sig dog således at logoer, visuel identitet og alt som merch.dk anvender, er designet, udarbejdet og ejet af os. Vi har aldrig anvendt merchandise.dk i nogen som helst sammenhæng.

Hertil nævnes det, at klageren har haft virksomheden Copenhagen Merchandise siden 1999, hvilket er sagen uvedkommende. Klageren har på intet tidspunkt haft domænenavnet Merch.dk, men derimod haft en side der hed Copenhagenmerchandise.dk. Vi har kan efter en søgning i slettede hjemmesider konstatere, at Copenhagen Merchandise aldrig har været en webshop, men blot en landingspage for diverse artister klageren har arbejdet med jf. BILAG K+L

Det nævnes sidst i klagen, at merch er en forkortelse af merchandise. Det har klager ret i, men det ændrer ikke på det faktum, at Merch.dk (Merch ApS) er stiftet før merchandise.dk (Merchandise.dk ApS). Navnet Merchandise.dk ligger sig altså for tæt op af merch.dk og ikke omvendt. Ordene "merchandise" og "merch" optræder i mange virksomheder i CVR-registret. Denne del af klagen kan sidestilles med at søge monopol på ordet "clothing". Ordet "clothing" optræder i et hav af hjemmesiders navne, men ingen har monopol på det specifikke ord.

Opsummerende er sagens kerne at merch.dk (Merch ApS) er stiftet og kommet online i 2014, hvorimod Merchandise.dk først er kommet online og stiftet i 2016, hvorfor nærværende klage mister pondus og virker usaglig. De kunne med fordel have overvejet deres valg af navn tilbage i 2016 og valgt et navn, der ikke kunne skabe anledning til kundeforvirring. Dertil proklamerer klager, at de får henvendelser fra vores kunder, selvom vi hverken sælger samme varer eller arbejder med de samme artister. Denne påstand fremføres uden dokumentation. Ud fra egen granskning og research af Merchandise.dk har vi observeret en masse faktorer, der belyser, at merchandise.dk ikke lever op til de gældende retningslinjer for drift af virksomhed i Danmark. Merchandise.dk vildleder forbrugerne med deres markedsføring, hvilket er skadeligt for branchen. Disse observationer er uddybet i svarskriftet med de dertilhørende bilag. Slutteligt opfordrer vi til at klagen afvises og at klagerens underliggende incitament overvejes."

Som bilag A har indklagede fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at Who Got Milk ApS har registreret domænenavnet "merchandise.dk" den 31. oktober 2000.

Bilag B er en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database på det omtvistede domænenavn.

Bilag C er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede.

Bilag D er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende iværksætterselskabet BINI HOLDING IVS.

Bilag E er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende anpartsselskabet Merch ApS, hvoraf det fremgår, at selskabet er ejet af iværksætterselskabet BINI HOLDING IVS og anpartsselskabet MSJ Invest ApS.

Bilag F er et skærmprent fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår, at der fra domænenavnet ”merchandise.dk” er lagret 15 skærmprents i perioden fra den 6. januar 2004 til den 28. august 2018, men at der ikke er nogle lagringer i perioden fra primo 2005 til ultimo 2016.

Bilag G er et dokument, hvori indklagede bl.a. anfører følgende:

”Handelsbetingelser fremgår ikke af siden, og man kan ikke klikke ind på det. Der vises Trustpilotstjerner, selvom de ikke er tilmeldt Trustpilot, og dermed krænkes varemærkerettigheder.

...

Handelsbetingelser fremgår ikke af merchandise.dk, hvilket er lovpligtigt og er med til at vildlede forbrugeren og gør internethandel usikkert.”

Bilag H er et dokument, hvor ordlyden af markedslovens § 18, jf. lov nr. 426 af 3. maj 2017, er indsat.

Bilag I er ifølge det, indklagede har angivet, et skærmprent fra hjemmesiden på domænenavnet ”trustpilot.dk”, hvor der vises en rating af hjemmesiden på ”merchandise.dk” på to stjerner ud af fem på baggrund af syv anmeldelser.

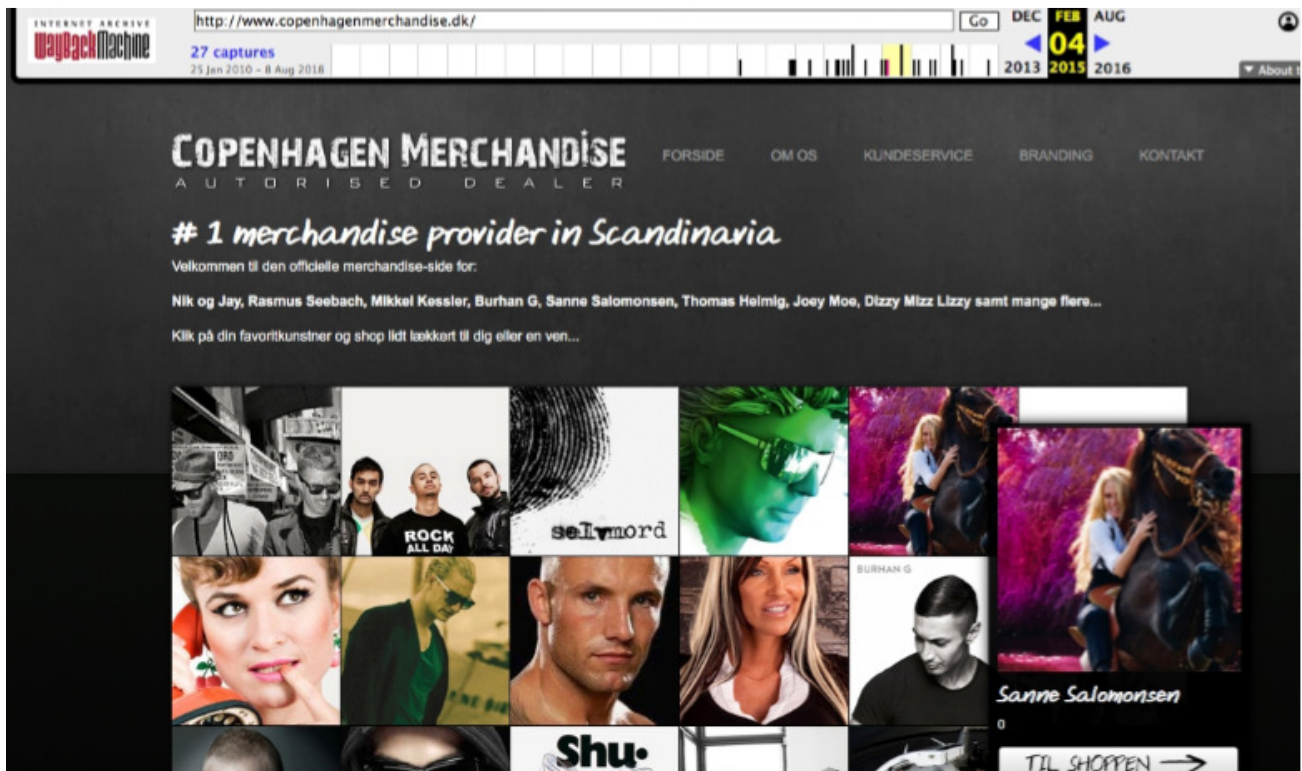
Bilag J er ifølge det, indklagede har angivet, et skærmprent fra hjemmesiden på domænenavnet ”trustpilot.dk”, hvor der vises en rating af hjemmesiden på ”Copenhagenmerchandise.dk” på to stjerner ud af fem på baggrund af 25 anmeldelser.

Bilag K er et dokument, hvor der er indsat et udateret skærmprent fra hjemmesiden på ”copenhagenmerchandise.dk”, hvoraf det bl.a. fremgår, at Copenhagen Merchandise er stiftet med cvr.nr. 21911690, men hvor det samtidig af et andet indsat skærmprent, der fremstår som værende fra Det Centrale Virksomhedsregister fremgår, at virksomheden registreret med det angivne cvr.nr. i perioden fra den 16. oktober 2001 til den 31. oktober 2010 havde navnet ”James Fashion-Lorenzo v/Thomas Thomsen” og på tidspunktet for opslaget havde navnet ” James Fashion-Lorenzo/JFL Copenhagen Nexus Collection v/Thomas Thomsen” . I dokumentet er desuden anført følgende:

”Derudover så har virksomheden ”Copenhagen Merchandise” aldrig eksisteret ved navn heller ikke som binavn jf. CVR nr. som er anvist på Copenhagenmerchandise.dk, men kun som anvist nedenfor.”

Bilag L er et dokument, hvor der er indsat nedenstående skærmprent fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) samt angivet følgende:

”Man kunne via Copenhagen Merchandise klikke videre på LinseKessler.com, osv som ikke eksisterer i dag.”



I replikken er bl.a. anført følgende:

”Vi ønsker fastholdelse af klagen

Domænet ejes nu af Merchandise.dk ApS. Tidligere ejer af domænet er hovedselskabet til Merchandise.dk ApS. En formalitet, som er blevet rettet, hvorfor vi mener sagen fint kan fortsætte. (Se bilag 4)

Merchandise.dk ApS er stiftet i 2016, men domænet merchandise.dk har været en del af koncernens domænesamling siden 31. oktober 2012. (Se bilag 5.)

Reference til markedsføringslovens § 18 er opdateret. Tidligere kilder bør undlades, da disse ikke har været tidssvarende. Ny gældende reference er vedlagt. markedsføringslovens § 21 samt markedsføringslovens § 21. (Se bilag 6).”

Som bilag 4 har klager fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf det fremgår, at Merchandise.dk ApS er registrant af domænenavnet ”merchandise.dk”.

Bilag 5 er udskrift af en e-mail af 31. oktober 2012 fra DK Hostmaster til Thomas Thomsen, hvoraf det fremgår, at DK Hostmaster A/S har registreret en anmodning om overdragelse af domænenavnet ”merchandise.dk” pr. 30. oktober 2012.

Bilag 6 er en udskrift af 19. november 2018 fra Retsinformation af markedsføringsloven.

I duplikken er bl.a. anført følgende:

”Sagens kerne er at Merch.dk (Merch ApS) er stiftet og kommet online i 2014, hvorimod Merchandise.dk først er kommet online og stiftet i 2016, hvilket er 2 år efter merch.dk (Merch ApS), jf. Bilag F. Klager henviser til, at Merch (Merch ApS) skaber kundeforvirring og vildleder forbrugeren, men der er endnu ikke kommet noget dokumentation på dette hvorfor vi anser denne påstand som værende usaglig. I de to måneder, som klager har haft til at svare på vores første duplik, har klagers påstand om at Merch.dk (Merch ApS) vildleder forbrugeren medfødt mere dokumentation for at klager selv har udfordringer med vildledning af forbrugeren.

Der er allerede tilføjet Bilag G, I, J, K og L til klagen om den vildledning som merchandise.dk skaber med at brande sig på Trustpilots stjerner og imens klagen har været igang er der kommet mere dokumentation til merchandise.dk's forretningsmetoder. Kunden Berit skriver blandt andet på Trustpilot d. 26.november 2018:

Uddrag fra anmeldelsen:

”Det er under al Kritik og svarer slet ikke til jeres egne flotte ord og stjerner på jeres hjemmeside” jf. Bilag M ...

Ydermere vildleder James Thomas også forbrugeren ved at anmelde sin egen trustpilot og virksomhed, hvor han agerer ”kunde” og giver positiv feedback med 5 stjerner for at fremme sin egen forretning. Det er jo falsk markedsføring og brud på markedsføringsloven.

”1000 1000 1000 Tak, Jeg har handlet med Jeg de sidste 10år og jeg syntes kun i bliver bedere ! 1000 tak for kanon service” Jf. BILAG N

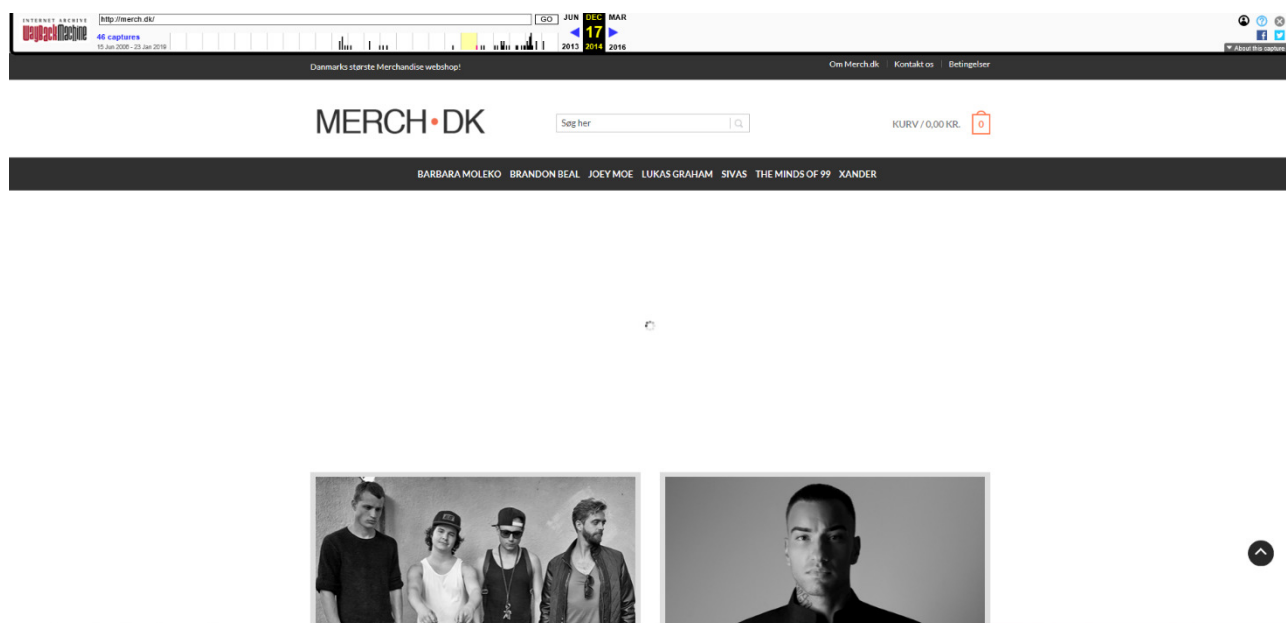
Alt i alt så har vores granskning og observationer af merchandise.dk (klager) og copenhagenmerchandise.dk (Henvises til i klagen) vist en masse faktorer og uregelmæssigheder som er nærmere uddybet i første svarskrift ... plus dertilhørende BILAG: A – N. Vi opfordrer slutteligt at klagen afvises.”

Som bilag M har indklagede fremlagt et dokument, hvor følgende skærmpoint er indsat:

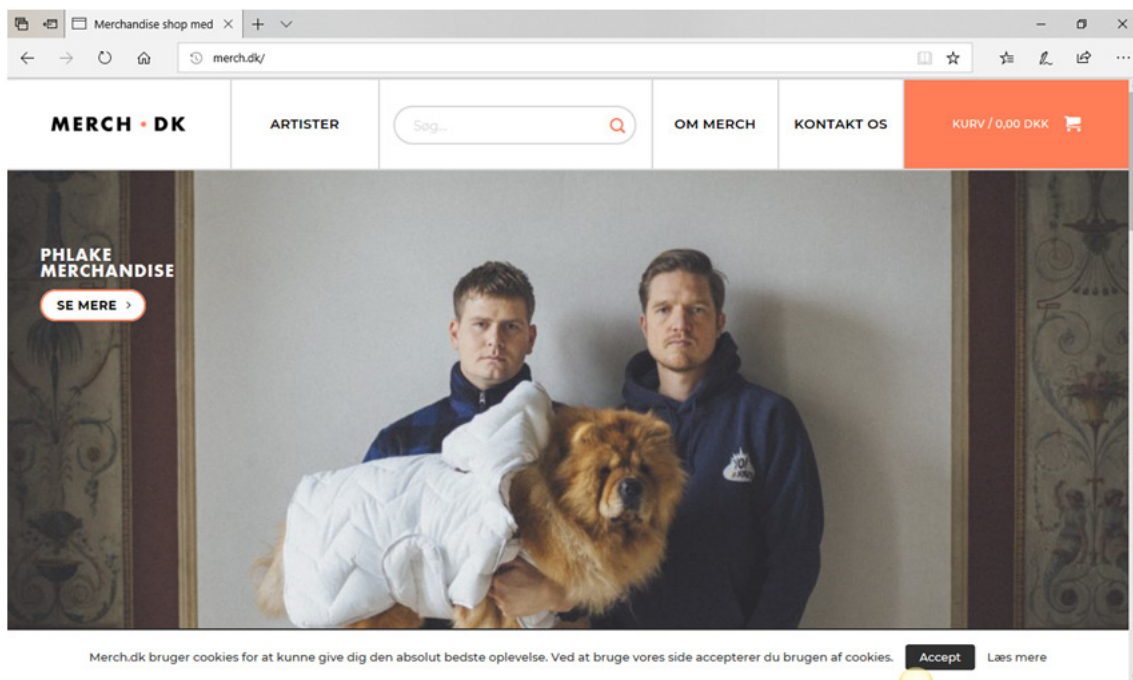
Bilag N er et dokument, hvor følgende skærmpoint er indsat:



Ved opslag den 9. februar 2019 på ”merch.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet i alt 46 gange i perioden fra den 15. juni 2006 til den 23. januar 2019. Det fremgår af de lagrede skærmpointes fra det omtvistede domænenavn, at domænenavnet i perioden fra den 17. december 2014 og frem har indeholdt en hjemmeside med salg af produkter, der markedsfører diverse musikartister. Ved opslag på den lagrede hjemmeside den 17. december 2014 fremgik således følgende:



Ved opslag den 21. september 2018 på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”merch.dk” (med og uden ”www” foran) fremgik følgende:



Ved sekretariatets fornyede opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”merch.dk” (med og uden ”www” foran) den 9. februar 2019 fremgik samme indhold.

Ved en søgning i Google den 9. februar 2019 på ”merch” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 380.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod ét som vedrørende indklagedes webshop på det omtvistede domænenavn, mens ingen vedrørte klager. Hovedparten af de øvrige søgeresultater vedrørte hjemmesider med salg af navnlig beklædningsprodukter for diverse kunstnere eller offentligt kendte personer.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at domænenavnet ”merch.dk” lægger sig for tæt op ad klagers firmanavn,
- at domænenavnet dermed er med til at vildlede forbrugeren,
- at klager tit får henvendelser fra kunder, som føler sig uretfærdigt behandlet, hvor det viser sig, at de har handlet på ”merch.dk”,
- at det er ganske uholdbart, at klagers navn svines til,
- at ”merch” officielt er en forkortelse af ”merchandise”, og
- at indklagedes brug af domænenavnet ”merch.dk” er en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 21 og 22.

Indklagede har gjort gældende,

- at klagen bør afvises, da klagers fuldmagt er ugyldig, fordi klager har givet fuldmagt til Rasmus Holdt, selvom klager ikke ejer det påståede domænenavn ”merchandise.dk”,
- at domænenavnet ”merch.dk” blev købt i 2014 med udgangspunkt i en forretningside om at samle artistmerchandise på en webshop, hvor det er muligt for forbrugeren at bestille merchandise fra flere artister og betale fragt ét og samme sted,

- at Merchandise.dk først er stiftet to år efter ”merch.dk”, hvorfor det forekommer indklagede besynderligt, at der bliver indgivet en klage af klager,
- at klager i 2016 kunne have forhindret den påståede forvekslingsrisiko ved at vælge et navn og domænenavn, som ikke lå så tæt op ad ”merch.dk”, der allerede blev registreret i 2014,
- at Merch ApS og hjemmesiden på det omtvistede domænenavn er stiftet før hjemmesiden på domænenavnet ”merchandise.dk, hvorfor navnet ”merchandise.dk” lægger sig for tæt op ad merch.dk og ikke omvendt,
- at klager på intet tidspunkt har haft domænenavnet ”merch.dk”, men derimod haft en side, der hed ”Copenhagenmerchandise.dk”,
- at klagen virker usaglig, ligesom dokumentation bag klagen synes svag og argumenterne ligeså,
- at ordene ”merchandise” og ”merch” optræder i mange virksomheder i CVR-registret, og
- at klagers anbringende om, at indklagedes navn forvirrer forbrugeren, og at klager får henvendelser fra indklagedes kunder, virker besynderlig, da indklagede ikke sælger merchandise fra de samme artister som klager.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede ved sin registrering og anvendelse af domænenavnet ”merch.dk” har overtrådt markedsføringsloven § 21 og § 22.

Klageren driver på domænenavnet ”merchandise.dk” virksomhed med online-handel med beklædning. Klageren har i den forbindelse gjort gældende, at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”merch.dk” er egnet til at vildlede forbrugere.

Markedsføringslovens § 21, stk. 1, og § 22 er affattet således:

*”§ 21. Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til produkter, som udbydes af en konkurrent.
Stk. 2. ...*

§ 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre.”

”Merch” er en forkortelse af det almindelige ord merchandise, der anvendes som beskrivelse for produkter, der markedsføres i forbindelse med en bestemt begivenhed. I ordets betydning må almindeligvis også ligge markedsføring af produkter, der vedrører kunstnere og artister, selv når markedsføringen ikke sker direkte i forbindelse med f.eks. en koncert. På den baggrund finder klagenævnet ikke, at betegnelsen henviser direkte eller indirekte til en konkurrent eller en konkurrents produkter. Klagenævnet finder endvidere ikke, at betegnelsen har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens §§ 3 og 13.

Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”merch”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt at godtgøre, at en

betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed.

Som sagen er oplyst, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen ”merch”. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at indklagede skulle have overtrådt markedsføringslovens §§ 21 og 22.

Klagerens anbringender om, at indklagedes brug af domænenavnet ”merch.dk” er egnet til at vildlede forbrugere, og om, at indklagedes brug af ”merch.dk” indebærer, at klagers navn svines til, giver herefter anledning til at overveje, om der foreligger en overtrædelse af god domænenavnsskik i medfør af § 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 klagenavnets 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.

Ordet ”merch” kan opfattes blandt andet som en forkortelse af en del af klagerens selskabsnavn ”Merchandise.dk ApS” og klagerens domænenavn ”merchandise.dk”, hvorfra klageren driver virksomhed under brug af betegnelsen Merchandise.dk. Klageren har således en naturlig interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn for sin virksomhed.

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 klagerens selskabsnavn og domænenavnet er et henholdsvis almindeligt ord og en forkortelse herfor, der er rent beskrivende for klagerens virksomhed, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter.

Indklagede anvender domænenavnet ”merch.dk” til en webshop med artistmerchandise og har gjort dette siden ihvertfald december 2014, herunder inden stiftelsen af klagerens anpartsselskab. Da indklagede netop driver en webshop med markedsføring af musikartisters produkter, anvendes domænenavnet ”merch.dk” i dets generiske betydning på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi.

Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”merch.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”merch.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”merch.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Merchandise.dk ApS, medhold.

Dato: 29. marts 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

