

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2018-0670

Klager:

Nobis A/S
c/o Jan Gaardboe Jensen
Rafns Alle 7 B
9000 Aalborg
Danmark

Indklagede:

Thomas Kvist Trading AB
Datavägen 18
436 32 Askim
Sverige

v/ Jette de Fries, De Fries & Tufekovic IP

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nobis.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 3. oktober 2018 med to bilag (bilag 1 og 2) og svarskrift af 22. november 2018 med syv bilag (bilag A-G).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”nobis.dk” er registreret den 23. januar 2001.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet Nobis A/S (CVR-nummer 37766135) med startdato den 1. juni 2016. Selskabets formål er investering i fast ejendom, investering og dermed anden beslægtet aktivitet, og selskabet er registreret under branchekode ”682030 Anden udlejning af boliger”.

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:

”Nobis A/S er et dansk ejendomsselskab, der udlejer erhvervsejendomme i Aalborg. Derfor har vi en interesse i at eje domænenavnet Nobis A/S. Vi har kontaktet registranten, der ønsker 50.000 kr. for domænenavnet.

Det er dokumenteret i bilag 1, at registranten ikke anvender domænenavnet. Og i bilag 2 er et udskrift af CVR-registreret.

[...]

Det er vores opfattelse at registranten ikke opfylder følgende:

”Registranten af det anmeldte Domænenavn ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder eller anden saglig grund til at gøre brug af Domænenavnet.”

Desuden anvendes ”nobis.dk” ikke.

Derfor ønsker vi domænenavnet overdraget til Nobis A/S.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt et udateret skærmprent fra opslag på domænenavnet ”nobis.dk”, hvoraf det fremgår, at der ikke fremkom nogen hjemmeside.

Bilag 2 er en udskrift af 3. oktober 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen.

Ved sekretariatets opslag den 9. oktober 2018 og fornyet opslag den 29. december 2018 på ”nobis.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside.

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”Indklagede, Thomas Kvist Trading AB, er distributør for min klient, det canadiske firma Nobis Inc., 7755 Warden Avenue, Unit 6, Markham, 3R 0N3 Ontario, Canada.

Vi vedlægger en kopi af distributøraftale fra 2011 mellem Thomas Kvist Trading AB (TK Trading AB) som dokumentation herfor (Bilag A) samt en nyere salgsagentaftale mellem parterne fra 2017/2018 (Bilag B).

Nobis Inc. er indehaver af varemærket NOBIS i Danmark og i en lang række andre jurisdiktioner. Varemærket NOBIS er registreret i Danmark under nr. VR 2010 03192, og vi vedlægger en kopi af registreringsbeviset som dokumentation herfor (Bilag C). Som det vil fremgå, er varemærket bl.a. registreret i Danmark for beklædningsgenstande i klasse 25. Derudover er Nobis Inc. som nævnt indehaver af varemærkerettigheder i en lang række andre jurisdiktioner, og vi vedlægger som dokumentation herfor en oversigt fra EU-varemærkemyndighedens EUIPO database TMview (Bilag D).

Nobis Inc. har via deres distributør solgt deres produkter, dvs. beklædningsgenstande, herunder jakker, frakker, parka coats m.m. i bl.a. Danmark gennem mange år, og vi vedhæfter som dokumentation en række fakturaer, der viser salget af produkter i Danmark under varemærket NOBIS (Bilag E). Dette vedrører fakturaer fra 2014-2016.

Som følge af en ny aftale mellem parterne, Nobis Inc. og Thomas Kvist Trading AB, faktureres der i dag direkte fra Nobis Inc. til danske leverandører af produkter solgt under varemærket NOBIS, og vi vedhæfter således kopier af fakturaer for 2017 og 2018, der viser denne aktivitet (Bilag F).

Nobis Inc. har således opfyldt deres brugspligt for varemærket NOBIS i Danmark gennem deres flerårige salg af produkter under varemærket NOBIS. Derudover har Nobis Inc. solgt deres produkter i flere andre lande og har to primære websites nobis.ca og nobis.com, og vi vedlægger et skærmbillede fra dette site (Bilag G).

[...]

Med henvisning til ovenstående sagsfremstilling har indklagede en ret til domænenavnet nobis.dk, og klager ses ikke at have ret til at få overdraget domænet nobis.dk. Indklagede har en varemærkeret i Danmark via sin danske varemærkeregistriering af NOBIS registreret under nr. VR 2010 03192, og indklagede sælger produkter i Danmark under varemærket NOBIS, hvilket umiddelbart giver indklagede en ret til det omstridte domænenavn.

Det angives af klager, at registranten ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder eller anden saglig grund til at gøre brug af domænenavnet. Dette er ifølge ovenstående sagsfremstilling ikke korrekt, da registranten via sin distributøraftale har brugsret til varemærket NOBIS i Danmark, og dermed har en retlig grund til domænenavnet nobis.dk.

Det er korrekt, at indklagede endnu ikke har anvendt nobis.dk, men det er en del af markedsføringsplanen at anvende nobis.dk til at videresende brugere fra dette domæne til deres primære sites på nobis.ca og nobis.com. Det er almindelig praksis at anvende et domænenavn med et andet toplevel domæne (TLD) til at videresende til et primært domæne, og dette er som nævnt en del af indklagedes markedsføringsstrategi, og som vil finde sted, når der er etableret et yderligere salg af Nobis Inc.'s produkter i Danmark og kundegruppen er blevet mere etableret.”

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af en distributøraftale fra april 2011 mellem Nobis Inc. og TK Trading AB.

Bilag B er kopi af en salgsagentaftale af 21. november 2016 mellem Nobis Inc. og Thomas Kvist Trading AB. Af aftalen fremgår bl.a. følgende:

”1 Appointment

1.1 Nobis hereby appoints Agent as an exclusive independent sales agent for the territory described in Appendix 1 (the “Territory”) for the sale of products defined in Appendix 2 (the “Products”).

The exclusive right entails that Nobis may not grant the right to market and solicit orders for the Products in the Territory to any party other than Agent and that Agent shall be entitled to commission on all orders regarding the Products in the Territory, including orders accepted by the Supplier which have been obtained without the Agent's contribution.

[...]

4 Duration and Termination

4.1 This Agreement shall enter into force on 6 January 2017 and shall remain in force up to and including 31 December 2018. This Agreement shall thereafter be automatically prolonged by consecutive periods of one (1) year unless notice of termination is given by either party at least six (6) months before the end of the initial period or such extended period."

Af appendix 1 til aftalen fremgår det, at territorium omfatter Sverige, Danmark, Finland og Island.

Endvidere fremgår af appendix 2, at aftalen omfatter "Headwear and all branded apparel, accessories and outerwear bearing the trademark Nobis".

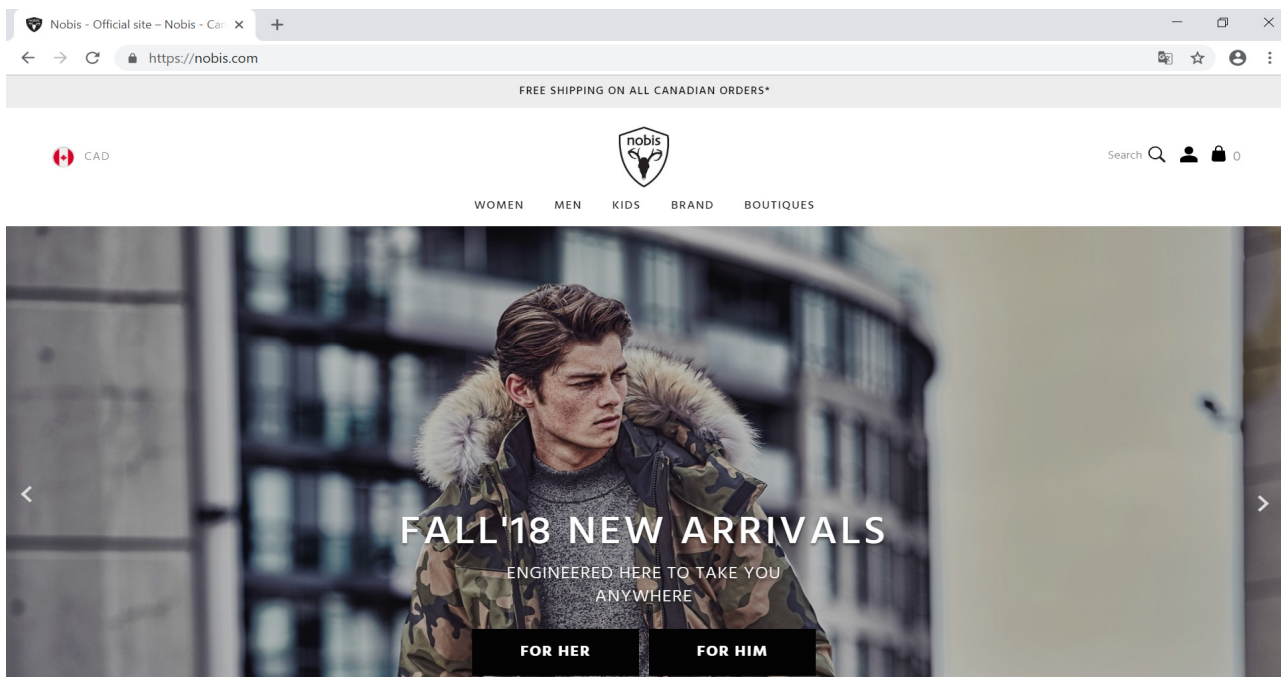
Bilag C indeholder et registreringsbevis af 5. januar 2011 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende varemærkeregistrering VR 2010 03192 tilhørende Nobis Inc., jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag D er efter det oplyste en udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) hjemmeside www.euipo.europa.eu vedrørende en række forskellige EU-varemærkeregistreringer, som Nobis Inc. er indehaver af.

Bilag E og F indeholder en række fakturaer for henholdsvis perioden 2014-2016 og 2017-2018, som ifølge indklagede dokumenterer indklagedes salg af produkter i Danmark i form af beklædningsgenstande under varemærket "NOBIS".

Bilag G er et udateret skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "nobis.com", jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Ved opslag den 29. december 2018 på "nobis.com" har sekretariatet taget følgende kopi:



Sekretariatet har ved opslag den 29. december 2018 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk konstateret, at Nobis Inc. den 13. december 2011, på baggrund af en ansøgning indgivet den 3. juni 2010, har opnået dansk varemærkereгистраering VR 2010 03192 af ordmærket "NOBIS" i følgende vareklasser, jf. også ovenfor bilag C:

9: Solbriller

18: Tasker, nemlig lædertasker, skuldertasker, sportstasker og rejsetasker

25: Hverdagsbeklædning, udendørsbeklædning, nemlig jakker; beklædningstilbehør, nemlig tørklæder, halstørklæder, handsker og vanter; hovedbeklædning, nemlig kasketter, strikkede hatte, fedora hatte og militær hatte; sportsbeklædning, beklædning til børn, beklædning til babyer, beklædningstilbehør, nemlig bæltter og frakker; fodtøj, nemlig sportsfodtøj, hverdagsfodtøj, strandsko og fodtøj til børn".

Sekretariatet har ved opslag den 29. december 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet "nobis.dk". I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (TKTA50-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn under .dk-internetdomænet.

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 2. januar 2019 på "nobis" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 146.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater to af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf. De resterende 48 søgeresultater vedrørte i overvejende grad Nobis Hotel Copenhagen og Nobis Hotel Stockholm, men bl.a. tre af søgeresultaterne vedrørte Nobis tøj.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er et dansk ejendomsselskab, der beskæftiger sig med udlejning af erhvervsejendomme i Aalborg,
- at klageren derfor har en interesse i at kunne anvende domænenavnet ”nobis.dk” i forbindelse med sin virksomhed,
- at klageren har kontaktet indklagede om en mulig overdragelse af det omtvistede domænenavn, men at indklagede ønsker 50.000 kr. for domænenavnet,
- at klageren kan konstatere, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke anvender domænenavnet ”nobis.dk” for en hjemmeside,
- at indklagede heller ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder eller lignende til domænenavnet, og
- at domænenavnet ”nobis.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede er distributør for det canadiske firma Nobis Inc., hvilket understøttes af de fremlagte aftaler i bilag A og B,
- at Nobis Inc. er indehaver af varemærket ”NOBIS” i Danmark og i en lang række andre jurisdiktioner, herunder i EU,
- at varemærket ”NOBIS” er registreret i Danmark som ordmærke i vareklasserne 9, 18 og 25, der omfatter bl.a. beklædningsgenstande,
- at Nobis Inc. via distributør har solgt sine produkter i bl.a. Danmark gennem mange år, jf. således også bilag E og F,
- at Nobis Inc. dermed har opfyldt sin brugspligt for varemærket ”NOBIS” i Danmark gennem flerårigt salg af produkter under dette varemærke,
- at det derfor er ukorrekt, at indklagede ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder til domænenavnet ”nobis.dk”,
- at Nobis Inc. primært anvender domænenavnene ”nobis.com” og ”nobis.ca” i forbindelse med markedsføring og salg af sine produkter,
- at indklagede endnu ikke har anvendt domænenavnet ”nobis.dk”, men at domænenavnet indgår i indklagedes markedsføringsplan,
- at indklagede således har til hensigt at anvende domænenavnet ”nobis.dk” til at viderestille brugere til deres primære hjemmesider under domænenavnene ”nobis.com” og ”nobis.ca”,
- at dette vil blive gennemført når der er etableret et yderligere salg af Nobis Inc.’s produkter i Danmark og kundegruppen er blevet mere etableret,
- at det er almindelig praksis at anvende et domænenavn under et andet top-level domæne til at viderestille et primært domæne, og
- at domænenavnet ”nobis.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”nobis.dk” er i strid med god domænenavnsik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”§ 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 bl.a., 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 bl.a. 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.

Klageren har over for klagenævnet anført bl.a., at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet Nobis A/S med startdato den 1. juni 2016, og at klageren beskæftiger sig med udlejning af erhvervsejendomme i Aalborg (jf. også bilag 2). Klageren ønsker derfor at kunne anvende domænenavnet ”nobis.dk”.

Klageren findes på den baggrund at have en naturlig kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet ”nobis.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”nobis.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne

interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at også andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet og at betegnelsen ”nobis” på internettet ikke ses at være særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede.

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke anvender domænenavnet ”nobis.dk”.

Indklagede har dog oplyst, at domænenavnet ”nobis.dk” indgår i indklagedes markedsføringsplan og at en brug af domænenavnet vil blive realiseret, når der er etableret et yderligere salg af Nobis Inc.’s produkter i Danmark. Indklagede har i den forbindelse oplyst, at der påtænkes etableret viderestilling fra det omtvistede domænenavn til Nobis Inc.’s primære hjemmeside under domænenavnene ”nobis.com” og ”nobis.ca”.

Endvidere fremgår det, at indklagede er enedistributør af Nobis Inc.’s produkter i bl.a. Danmark (jf. således bilag A og B), ligesom Nobis Inc. efter det oplyste er indehaver af en række varemærkeregistreringer, herunder en dansk varemærkeregistrering til ordmærket ”NOBIS” omfattende bl.a. beklædningsgenstande, som er opnået den 13. december 2011 på baggrund af en ansøgning indgivet den 3. juni 2010 (jf. bl.a. bilag C).

Selvom indklagede således aktuelt ikke anvender det omtvistede domænenavn, lægger klagenævnet efter det oplyste til grund, at indklagede har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”nobis.dk”. Klagenævnet har herved lagt afgørende vægt på, at indklagede efter det oplyste er enedistributør af Nobis Inc.’s produkter i bl.a. Danmark og det af indklagede oplyste om de fremtidige planer med domænenavnet.

Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”nobis.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”nobis.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

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

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Nobis A/S, medhold.

Dato: 28. februar 2019.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo