

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2018-0667

Klager:

Revolutionrace ab
Sandwalls Plats 13
50335 Borås
Sverige

Indklagede:

Brian Davidsen
Ringstedvej 176
Kvanløse
4300 Holbæk
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstande

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

Indklagedes påstand

Afvisning (frifindelse).

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. oktober 2018 med fire bilag (bilag 1-4) og svarskrift af 7. oktober 2018 med ni bilag (bilag A-I).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”revolutionrace.dk” er registreret den 22. august 2016.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”We believe we have the right to the domain Revolutionrace.dk

We have a EUIPO registration of the trademark Revolutionrace -

Exhibit 1

We have a company in Sweden called Revolutionrace. - Exhibit 2

We chose Revolutionrace because it's unique, no one else uses the same brand name for any other classes in the TMview database.

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html>

Exhibit 3

We started Revolutionrace in Sweden in January 2014. We sell high quality outdoor apparel. We only sell online, we launched in Sweden 2014, Finland 2015, Norway 2015, Denmark 2016, Germany 2017 and the rest of Europe 2017. In July 2018 we opened up for the US market.

...

We believe Brian, the registrant, registered the domain revolutionrace.dk hoping to sell it one day. Brian registered the domain 2016, not long after we launched in Denmark.

Since we have both the company name and a registered trademark with the name Revolutionrace we believe we have the right to the domain.

The uniqueness of our brandname shows that Brian's purpose of registering the domain revolutionrace.dk was purely opportunist."

Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af registreringsbevis fra EUIPO, hvoraf fremgår, at klageren den 3. maj 2018 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen "revolutionrace", som EU-varemærke i klasse 25 for udendørsbeklædning til vandring, fiskeri, jagt og lejr sport.

Bilag 2 er kopi af registreringsbevis fra den svenske selskabsstyrelse, "Bolagsverket", hvoraf fremgår, at klageren er registreret med startdato den 2. december 2015.

Bilag 3 er skærmprent fra varemærkedatabasen TMview, hvoraf fremgår, at ved en søgning på betegnelsen "revolutionrace" er indklagedes figurmærke det eneste søgeresultat.

Bilag 4 er udskrift fra den svenske skattemyndighed, "Skatteverket" med oplysninger om klageren.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende

"Niclas Nyrensten claims the rights to RevolutionRace.dk based on his Swedish company revolution race.

Niclas Nyrensten made a EUIPO registration for revolution race covering ONLY the NICE classification GOODS group 25 for Clothing, footwear, headgear.

I, Brian Davidsen, uphold EUIPO registration for RevolutionRace covering, the NICE classification SERVICES group 41; which since 2015/2016 has been used for sports arrangements, in specific for Obstacle Course Racing for families, children and elite athlete.

Exhibit A

EUIPO law accept trademarks to co-exist like dove soap / dove chocolate as the nice classification are made in different groups.

In Denmark we claim, “First use” and national law goes beforehand EUIPO; Exhibit B

In the matters of EUIPO registration we claim the normal EUIPO procedure; “First come – First serve” and we are the ONLY ones registered for group 41; which is within normal EUIPO rules and law as Nice classifications “GOODS and Services” are different.

Niclas Nyrensten shows prove of application date of revolution race to be 12/02/2017 and a registration date of 03/05/2018. This means that, at the earliest, Niclas Nyrensten can claim trademark protection in Denmark from 12/02/2017.

As we can prove “first use” under national law from 2016. This complain should be dismissed on formal ground. Exhibit C.

Niclas Nyrensten claims the the domain is bought with, process sell, in mind. I would like, you all, to pay attention to the hundreds of hundreds of pictures from our event which should prove the use of RevolutionRace. This simple search on FaceBook and Google could have saved all a lot of time and accusations. Exhibit D.

Niclas Nyrensten claims that I bought the domain as an opportunist. The above shows the use of RevolutionRace during years of events. In that matter; I shows the full correspondence with Niclas Nyrensten where he tried to buy the domain and my answers were that I needed it for my own business and not willing to sell. -Even, as seen, in the correspondence, threats with laywers if I didn’t wanted to sell.

In the last correspondence Niclas got an offer to buy it at its current value. (Most of all; an answer in to have him leave it be and accept the I’m not willing to sell it). Exhibit E

I do business as a personal coach in Extreme Sports, Obstacle Course Racing as an organizer and do several events a year.

RevolutionRace have been used under my main company Level X for sports and Events. RevolutionRace has been used every year since its start; with several events every year. Exhibit F

Level X started as a company in 2014 and has operated RevolutionRace and SpartanCross under its bussiness. Exhibit G

RevolutionRace as an OCR event was started in 2016 with first event commercials late 2016 and start 2017 before Niclas Nyrensten filed an application to EUIPO. Exhibit H

Revolution have several events for children, families and adult OCR events. Exhibit I

...

I uphold "first use" within national law and in used; beforehand the complainants filed application within EUIPO.

I uphold the trademark RevolutionRace within EUIPO for Nice class 41; services; complainant holds for nice class 25, Goods: both in accordance with European trademark law; meaning a trademark can co-exist as long they are different in class.

My Trademark; RevolutionRace has been in continue used since its beginning as seen from our years of events.

I have refused, in writing, to sell the domain.

My trademark has never infringed the complainants Nice Class 25.

We have been working on getting our webpage online with our programming design."

Ved opslag på EUIPO's hjemmeside har sekretariatet konstateret, at indklagede den 16. oktober 2018 har søgt om registrering af ordmærket REVOLUTIONRACE i klasse 41 for tjenesteydelser vedrørende sport, jf. bilag A. Det fremgår endvidere, at der er gjort indsigelser mod indklagedes varemærkeansøgning.

Som bilag B og H har indklagede fremlagt skærmpint fra hjemmesiden på domænenavnet "ocrdanmark.dk", der indeholder en omtale af "Female Revolution Race".

Bilag C er skærmpint fra det sociale medie Facebook, der fremstår som en gengivelse af resultaterne ved en søgning på betegnelserne "revolutionrace ocr", "el gringo level x", "christmas race revolution race", "el gringo revolution race", "revolution race", "revolution race heroes", og hvoraf flere bruger betegnelsen "revolutionrace".

Bilag D er skærmpint fra det sociale medie Facebook, der fremstår som en gengivelse af resultaterne ved en søgning på betegnelserne "Level X – SpartanCross", og hvoraf flere bruger betegnelsen "revolutionrace".

Bilag E er kopi af e-mailkorrespondance mellem Nicklas Nyrensten og indklagede af oktober 2017 og september og oktober 2018, hvori bl.a. Nicklas Nyrensten tilbyder at købe domænenavnet "revolutionrace.dk" for 4.000 SEK, og indklagede afviser at overdrage domænenavnet. I denne korrespondance gør Nicklas Nyrensten gældende, at 450.000 SEK er alt for meget at betale for domænenavnet.

Bilag F er skærmpint fra hjemmeside TMview, der fremstår som en gengivelse af de vareklasser, der er omfattet af indklagedes varemærkeansøgning

Bilag G er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden "Level X ApS", der har samme adresse som indklagede.

Bilag I er skærmpint fra det sociale medie Facebook vedrørende profilen "Level X – Spartan Cross, hvor der bl.a. annonceres med "Revolution Race – Christmas race" og " Revolution Race - El Gringo".

Ved opslag har sekretariatet konstateret, at der er en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet "revolutionrace.dk".

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet "revolutionrace.dk".

Ved opslag i databasen eSearch på EUIPO's hjemmeside har sekretariatet konstateret, at klageren den 21. december 2018 har søgt om varemærkeregistrering af ordmærket REVOLUTIONRACE i klasserne 1, 18 og 25.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren startede sin virksomhed i Sverige i januar 2014 og beskæftiger sig med salg af friluftstøj af høj kvalitet,
- at klageren begyndte at markedsføre sine produkter i Danmark i 2016,
- at klageren har fået registreret betegnelsen "revolutionrace" som EU-varemærke,
- at klageren er en svensk virksomhed med navnet "Revolutionrace",
- at klageren valgte forretningskendetegnet "revolutionrace", fordi det er en unik betegnelse, og der er ingen andre i TMview-databasen, der bruger kendetegnet,
- at indklagede registrerede domænenavnet "revolutionrace.dk" i 2016 kort tid efter, at klageren begyndte at markedsføre sine produkter i Danmark, og
- at klageren tror, at indklagede har registreret domænenavnet "revolutionrace.dk" med henblik på videresalg.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede driver virksomhed med træning i ekstremsport, forhindringsløb og som arrangør af adskillige begivenheder om året,
- at klagerens EU-varemærkeret kun gælder for produkter i vareklasse 25,
- at indklagede har en registrering af et EU-varemærke for tjenesteydelser i klasse 41, som er blevet brugt for sportsarrangementer, navnlig for forhindringsløb for familier, børn og eliteatleter,
- at indklagedes varemærke ikke har krænket klagerens varemærke,
- at indklagede har anvendt domænenavnet "revolutionrace.dk", hvilket dokumenteres af hundredevis af billeder fra indklagedes arrangementer,
- at klageren og indklagede anvender betegnelsen "revolutionrace" for forskellige typer af produkter og tjenesteydelser,
- at indklagede har anvendt forretningskendetegnet "revolutionrace" i Danmark siden 2016 og således på et tidligere tidspunkt end datoen for klagerens varemærkeansøgning, og
- at klageren har tilbudt at købe domænenavnet "revolutionrace.dk", hvilket indklagede har afslået, da indklagede skal bruge domænenavnet til sin egen virksomhed.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende, at klageren tror, at indklagede har registreret domænenavnet "revolutionrace.dk" med henblik på videresalg. Sagen giver derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "revolutionrace.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet "revolutionrace.dk" med henblik på videresalg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2.

Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at et domænenavnet fremstår, som at det ikke har været taget i brug siden dets registrering den 22. august 2016, ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning.

Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. 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 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.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens virksomhedsnavn er ”Revolutionrace ab”, og at klageren har fået registreret et figur, der indeholder betegnelsen ”revolutionrace” som EU-varemærke. Klageren har endvidere oplyst, at klageren startede sin virksomhed med salg af friluftstøj under betegnelsen ”revolutionrace” i Sverige i januar 2014 og begyndte at markedsføre sine produkter i Danmark i 2016. På den anførte baggrund har klageren en naturlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”revolutionrace.dk”.

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

Indklagede har oplyst at drive virksomhed med træning i ekstrem sport, forhindre løb og som arrangør af forskellige begivenheder og at have anvendt betegnelsen ”revolutionrace” for sportsarrangementer, navnlig for forhindre løb for familier, børn og eliteatleter.

Selvom klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede har søgt om varemærkeregistrering af ordmærket REVOLUTIONRACE fem dage efter indbringelse af klagen i denne sag, finder klagenævnet på baggrund af sagens oplysninger, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, at kunne lægge til grund, at indklagede har anvendt betegnelsen ”revolutionrace” i forbindelse med markedsføring af forskellige sportsarrangementer, og at indklagede derfor må anses for at have en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”revolutionrace.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 ”revolutionrace.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, Revolutionrace ab, medhold.

Dato: 26. april 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo