

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

**J.nr.: 2019-0142**

## **Klager:**

Five Guys Holdings Inc.  
10718 Richmond Highway  
22079 Lorton  
USA

v/advokat Susie Arnesen

## **Indklagede:**

Marton Kun  
Szekelyudvarhelyi U. 1/A  
3300 Eger  
Ungarn

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstande

Principal: Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet "fiveguys.dk" til klageren.

Subsidiært: Domænenavnet "fiveguys.dk" slettes.

### Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 8. maj 2019 med seks bilag (bilag 1-6).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnet "fiveguys.dk" er registreret den 6. oktober 2016.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*"Klager er et selskab etableret i Lorton, Virginia, USA, ved navn Five Guys Holdings, Inc. Selskabet blev etableret i 2007.*

*Klager anvender og er indehaver af række varemærkeregistreringer bestående af eller indeholdende angivelsen FIVE GUYS, herunder bl.a. ordmærket FIVE GUYS, som registreret i EU under nr. 006893549 og 010088334; udskrifter er vedhæftede som Bilag 2 og Bilag 3. Endvidere vedlægges som Bilag 4 samlet oversigt over klagers eksisterende EU varemærkeregistreringer.*

*Klager anvender/har anvendt de viste varemærker gennem flere år, ikke kun i sit hjemland.*

*Klager har med basis i de nævnte varemærkerettigheder eneret til at gøre brug af varemærket FIVE GUYS for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, som de varer og tjenesteydelser klager har registreret og anvender varemærket for. Dette følger såvel af den danske varemærkelov som af EU-forordningen for EU-varemærker.*

*Klager besidder eller kontrollerer, ud over de anførte varemærkerettigheder, også domænenavne, bl.a. under generiske toplevel domæner som fx .com, se fx Bilag 5, idet det bemærkes, at registranten Five Guys Enterprises er 100% ejet af klager.*

*Klager gør primært brug af sine domænenavne for aktive hjemmesider eller anvender dem til viderestilling til andre domænenavne, som anvendes for aktive hjemmesider.*

*Der kan i sagsfremstillingen ikke gives oplysninger om, hvilket formål indklagede har haft med at registrere domænenavnet fiveguys.dk, idet indklagede ikke har brugt sit domænenavn for en aktiv hjemmeside siden registreringen af domænenavnet den 6. oktober 2016. Ved indtastning af domænenavnet viderestillet til en side, hvoraf det fremgår bl.a. ..., at "this page cannot be found", se her Bilag 6.*

...

*Klager blev i starten af 2019 opmærksom på indklagedes registrering af domænenavnet fiveguys.dk og har forsøgt at rette henvendelse til indklagede ved at sende et brev til den i registreringsoplysningerne anførte adresse. Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med indklagede.*

...

*Klager gør gældende, at indklagede har handlet i strid med domænenavnslovens § 25, stk. 1.*

*Det følger Domænenavnslovens § 25, stk. 1, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnskik.*

*Reglen opstiller en pligt for registranter til at handle i overensstemmelse med god skik på området for internet domæner. God domænenavnskik skal overholdes dels ved registrering af domænenavnet, ved ibrugtagning, markedsføring, overdragelse og anvendelse, samt opgivelse af domænenavn. Det er ikke begrænset, hvilke handlinger der kan være i strid med god domænenavnskik.*

*I henhold til forarbejderne til den nugældende bestemmelse, LFF 2013 66, vil indholdet af, hvad god domænenavnskik 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.”*

*I denne sag må det, i forhold til indklagedes manglende anvendelse af domænenavnet fiveguys.dk, anføres, at indklagede ikke har brugt domænenavnet for en aktiv hjemmeside eller ved at viderestille til et andet domænenavn siden registreringen af domænenavnet. Tværtom, så kan siden ikke findes.*

*I forbindelse med klagers eventuelle ekspansion til det danske marked ønsker klager at få domænenavnet fiveguys registreret under .dk domænet. Klager ønsker at anvende domænenavnet enten til at viderestille til en af klagers andre nationale eller internationale domænenavne, men primært for en aktiv hjemmeside under .dk, hvorigennem klager får mulighed for at reklamere for og afsætte sine varer og tjenesteydelser.*

*Værdien af domænenavnet for klager er stor. Henset til klagers EU-varemærkeregistrering af varemærket samt klagers brug af varemærket har domænenavnet en stor værdi for klager. Klager vil anvende domænenavnet til at udbyde sine ydelser på samme vis, som klager gør under andre landes toplevel domænenavne, som fx fiveguys.co.uk og fiveguys.de. Klager udbyder sine ydelser på sin hjemmeside, hvorfor betydningen af at have en hjemmeside med et domænenavn, som indeholder klagers navn, er af stor betydning for klagers afsætningsmuligheder.*

*Indklagedes registrering udelukker klagers mulighed for at være til stede under toplevel domænet .dk, med et domænenavn, som udgør klagers varemærke.*

*I forhold til værdien af domænenavnet for indklagede så kan der ikke være nogen værdi, i og med at siden ikke er tilgængelig. Uanset så kan værdien ikke være særlig stor, se hertil forarbejderne til den tidligere gældende § 12, LFF2004-2005.2.165.*

*Der henvises i øvrigt til sag nr. 2005-743 (oregon.dk). I sagen ønskede en generalagent for et amerikansk selskab, som markedsførte og solgte produkter under navnet og varemærket OREGON, at få overdraget domænenavnet oregon.dk til sig. Indklagede var et dansk it-selskab og reklamebureau. Indklagede havde endnu ikke gjort brug af domænenavnet for en hjemmeside. Indklagede skulle bruge hjemmesiden til en mobiltjeneste, som endnu ikke var blevet udviklet, da indklagede ikke kunne finde kapital til brug for dette.*

*Indklagede havde efter at have modtaget klagen ændret brugen af domænenavnet, således at den viderestillede til hjemmesiden for staten Oregon. Klager havde gjort gældende, at indklagede havde handlet i strid med domænelovens § 12, stk. 1 (nugældende § 25, stk. 1) og varemærkelovens § 4, stk. 1.*

*Klagenævnet foretog, ved vurderingen af hvorvidt indklagede havde handlet i strid med domænelovens § 12, stk. 1 (nugældende § 25, stk. 1), en afvejning af de ovenfor nævnte hensyn og inddrog følgende forhold i sin afvejning:*

*”Indklagede har oplyst, at domænet ”oregon.dk” er registreret til brug for en ny mobiltjeneste, men at denne tjeneste endnu ikke er etableret. Indklagede har dog ikke nærmere dokumenteret disse planer. Indklagede har heller ikke begrundet, hvorfor man netop har valgt at Oregon som navn for den påtænkte virksomhed. Navnet forekommer ikke at være et naturligt valg for en mobiltjeneste, og indklagede har heller ikke på anden vis godtgjort at have en særlig tilknytning til betegnelsen.*

*Samtidig udelukker indklagedes registrering af domænenavnet klager fra som repræsentant for varemærkeindehaveren at være til stede under toplevel domænet .dk med et domænenavn, der svarer til det registrerede og gennem mange år anvendte varemærke Oregon.”*

*Klagenævnet konkluderede følgende:*

*”På denne baggrund finder nævnet, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnskik ved at have registreret domænenavnet ”oregon.dk” uden at gøre brug heraf og ved herefter at nægte at overdrage domænet til klageren uden selv at have dokumenteret et reelt behov for at kunne gøre brug af betegnelsen Oregon, som er identisk med det varemærke, som klager repræsenterer, og som klager har en åbenbar interesse i at kunne anvende som domænenavn under top level domænet .dk.”*

*Det kan heraf og generelt af klagenævnets praksis udledes, at indklagedes manglende brug tillægges vægt i interesseafvejningen. Endvidere kan af denne afgørelse udledes, at det tillægges vægt, at indklagede ikke kan dokumentere et behov for at anvende netop dette domænenavn.*

*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 domænenavnskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne være forholdet mellem registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed.”*

*Klagers EU-varemærkerettigheder til varemærket FIVE GUYS går helt tilbage til 2008, jf. bilag 2-4. Indklagede fortog registrering af domænenavnet fiveguys.dk i oktober 2016. Dette forhold må tillige tillægges vægt.*

*Klager må således på baggrund af overstående 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 væsentlig interesse i domænenavnet, siden indklagede ikke har anvendt domænenavnet for en aktiv hjemmeside eller lignende siden registreringen.*

*Klager er som anført ikke bekendt med, om indklagede bruger domænenavnet erhvervsmæssigt, og i så fald hvilke varer og tjenesteydelser indklagede udbyder under dette domænenavn, igen i og med at domænet ikke er aktivt. Klager gør dog gældende, at indklagede, såfremt indklagede bruger eller påbegynder 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.*

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

*Endelig kan en eventuel anvendelse af domænenavnet fiveguys.dk også være i strid med markedsføringslovens bestemmelser, idet erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn eller lign., der ikke tilkommer dem.”*

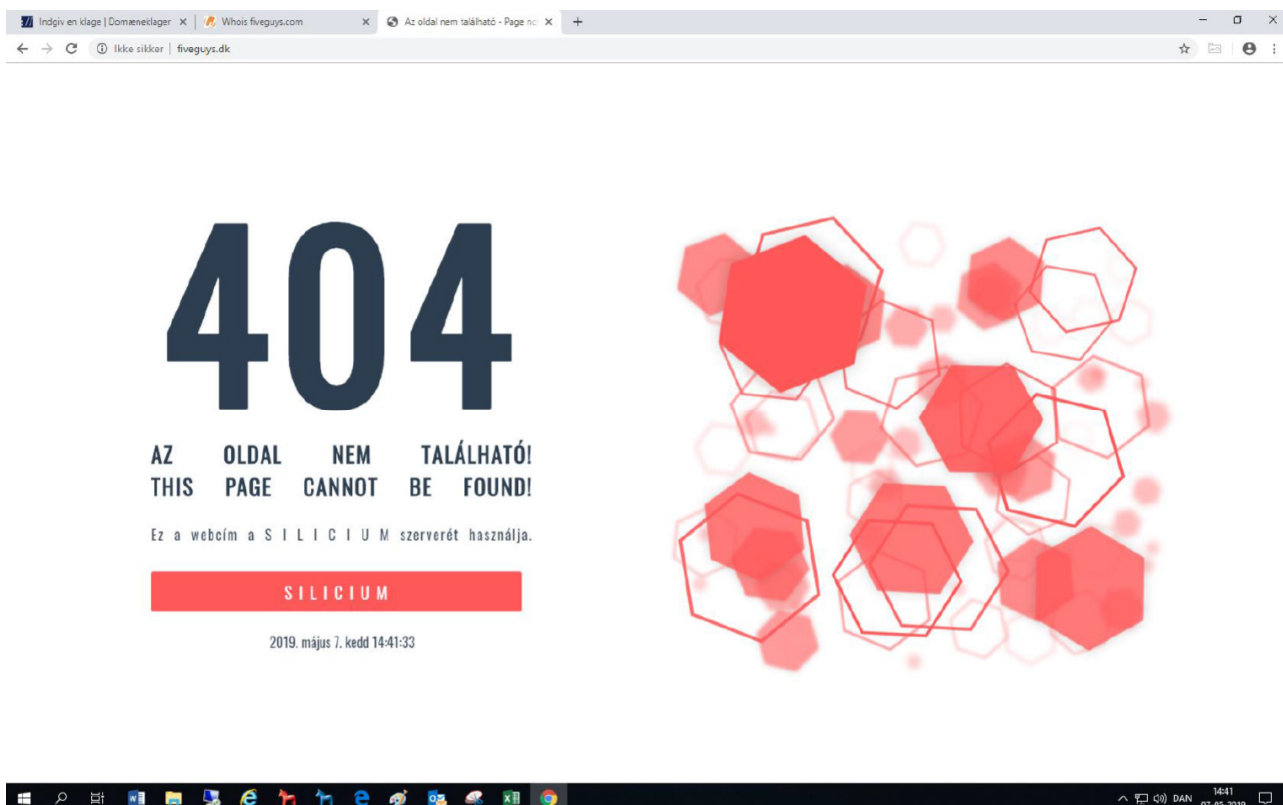
Bilag 1 fremstår som et udskrift fra delstaten Delawares virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at klageren er et amerikansk aktieselskab registreret under navnet Five Guys Holdings Inc. med startdato den 20. september 2007.

Bilag 2 og 3 er udskrifter fra European Union Intellectual Property Office (EUIPO), hvoraf fremgår, at klageren er registrant af ordmærket ”FIVE GUYS” i EU i Nice-klasse 25 (beklædningsgenstande), 29 (bearbejdede jordnødder, pomfrits, hamburgere og cheeseburger), 30 (sandwich og hotdogs), 32 (ikke-alkoholiske drikkevarer), 35 (franchise) og 43 (restauration).

Bilag 4 er et udskrift fra EUIPO, der viser en oversigt over klagerens EU-varemærker.

Bilag 5 er et udskrift fra hjemmesiden på ”www.whois.com”, der viser, at et med klageren koncernforbundet selskab er registrant af domænenavnet ”fiveguys.com.

Bilag 6 viser følgende skærmpoint af domænenavnet ”fiveguys.dk”, der er taget den 7. maj 2019:



Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”fiveguys.dk” den 10. maj 2019 og den 13. juli 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 6.

Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 13. juli 2019 konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”fiveguys.dk”.

Ved en søgning i Google (google.dk) den 13. juli 2019 på ”five guys” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 12.300, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte 43 klageren, mens ingen vedrørte indklagede.

Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 13. juli 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”fiveguys.dk” ikke er lagret herpå.

### **Parternes anbringender kan sammenfattes således:**

#### Klageren har gjort gældende,

- at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, idet indklagede siden registreringen af domænenavnet ”fiveguys.dk” ikke har anvendt dette,
- at klageren ønsker at anvende det omtvistede domænenavn i forbindelse med en eventuel ekspansion til det danske marked, hvor klageren – på samme måde som fra klagerens andre udenlandske domænenavne – ønsker at udbyde sine ydelser,
- at domænenavnet har en stor værdi for klageren, idet klageren har en række EU-varemærker bestående af eller indeholdende angivelsen ”FIVE GUYS”,
- at domænenavnet ikke kan have nogen værdi for indklagede, idet der ikke findes nogen tilgængelig hjemmeside på domænenavnet, og

- at klagerens interesse i domænenavnet er væsentlig større end indklagede, hvorfor domænenavnet skal overføres til klageren.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

### **Nævnets bemærkninger:**

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet "fiveguys.dk" har tilsidesat 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 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 driver under navnet Five Guys Holdings Inc. en amerikansk restaurantkæde, der er etableret i flere europæiske lande. Klageren, der har en række EU-varemærker bestående af eller indeholdende angivelsen ”FIVE GUYS”, ønsker at anvende domænenavnet ”fiveguys.dk” i forbindelse med klagerens eventuelle ekspansion til det danske marked. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren må anses for at have en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet.

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

Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”fiveguys.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger efter sagens oplysninger bevismæssigt til grund, at domænenavnet hverken aktuelt eller historisk er blevet anvendt af indklagede, og at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet.

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet.

Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”fiveguys.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

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

## **A F G Ø R E L S E**

Registreringen af domænenavnet ”fiveguys.dk” skal overføres til klageren, Five Guys Holdings Inc. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 8. august 2019

---

Kaspar Linkis



(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo