

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2019-0177

Klager:

Pava Produkter A/S
Mosevangen 8
9230 Svenstrup J
Danmark

v/advokat Stiven Larsen

Indklagede:

BEDREBIL.DK ApS
Fabrikvej 4
8260 Viby J
Danmark

v/advokat Henrik Hougaard

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. september 2019 med syv bilag (bilag 1-7), svarskrift af 23. september 2019 med tre bilag (bilag A-C), replik af 9. oktober 2019 med ét bilag (bilag 8), duplik af 25. oktober 2019 med to bilag (bilag D-E), samt klagerens supplerende processkrift I af 14. november 2019 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” er registreret henholdsvis den 6. juli 2005 og den 18. september 2002.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”1. Sagsfremstilling:

Denne sag drejer sig om, hvorvidt indklagede har registreret, opretholder en registrering og anvender domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” (herefter benævnt ”Domænenavnene”) i strid med reglerne om god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven).

1.1 Om Parternes virksomhed:

Indklager driver virksomhed med rustbehandling af maskiner samt biler og blev stiftet den 29. juni 2006.

PAVA er Danmarks største kæde med mere end 60 rustbeskyttelsescentre.

PAVA har eksisteret siden 1974, og har lige siden udviklet og produceret materialer til undervognsbehandling og rustbeskyttelse.

Den 1. juli 1985 blev aktiviteterne i virksomheden videreført i et kapitalselskab under selskabsnavnet ”Pava Produkter A/S” med Anette Kristensen, som registreret direktør og 100% ultimativ ejer.

PAVA er registrant af domænet ”pava.dk”, på hvilken PAVAs produkter bliver markedsført under varemærket PAVA.

*PAVA har registreret PAVA som varemærke samt figurmærke under registreringsnummer **VR 1975 01316, 19750321 og VR 1986 01296, 19860530**. Som **bilag 1** fremlægges udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende varemærkerne.*

Siden 1974 har PAVA over for omverdenen markedsført sin virksomhed og sine produkter under varemærket PAVA, og PAVA har vedvarende anvendt PAVA lige siden.

2. Baggrunden for klagen

PAVA har indgået forhandleraftaler med en række virksomheder omkring virksomhedernes salg af PAVAs produkter på de vilkår, der fremgik af aftalen. Der var også indgået en forhandleraftale med indklagede, som blev opsagt den 30. september 2016.

Indklagede har under forhandleraftalen kunne markedsføre PAVA ved brug af PAVAs forretningskendetegn, logo, men var ikke berettiget til at markedsføre sig som PAVA-center.

Følgende fremgår af forhandleraftalens punkt 11:

Forhandleren skal benytte Producentens varemærker, handelsnavne eller forretningskendetegn af enhver art, dog kun med det formål at identificere Produkterne og reklamere for disse, kun inden for Aftalens rammer og udelukkende i Producentens interesse.

Hverken i Området eller andre steder må Forhandleren registrere eller lade registrere Producentens ovenfor nævnte varemærker, handelsnavne eller forretningskendetegn (ej heller sådanne som kan forveksles hermed). Forhandleren er berettiget til at anvende

betegnelsen "Pava" som en del af sit forretningskendetegn, men det må ikke indgå i Forhandlerens selskabsnavn. Det må heller ikke indgå i navne på I/S'er eller andre virksomhedsformer. Skulle "Pava" allerede indgå i Forhandlerens virksomheds- eller selskabsregistrerede navn, accepteres dette, men anvendelse af "Pava"-navnet må ikke udvides. Ved kontraktens ophør skal enhver anvendelse af "Pava"-navnet ophøre snarest muligt, og registrerede navne hvori indgår "Pava" skal ændres, således at "Pava" ikke indgår i navnet. [min understregning]

Forhandlerens ret til at benytte Producentens varemærker, handelsnavne eller forretningskendetegn, som beskrevet i dette punkts første afsnit, skal straks ophøre ved udløb eller opsigelse af en hvilken som helst årsag af nærværende Aftale. [min understregning]

Efter aftalen var blevet opsagt, konstaterede PAVA, at indklagede havde registreret Domænenavnene, ligesom indklagede tillige havde optaget binavne hvori PAVAs varemærke var indeholdt i strid med aftalen.

*PAVA fremsendte derfor et brev til indklagede den 16. april d.å. Brevet fremlægges som **bilag 2**.*

*Indklagede slettede binavnene, men var ikke indstillet på at overdrage Domænerne vederlagsfrit. Dette fremgår af advokat Henrik Hougaards mail af 23. april 2019, som fremlægges som **bilag 3**.*

*Parternes advokater havde et telefonmøde ultimo april hvor det blev oplyst, at indklagede kun ville overdrage Domænenavnene mod vederlag, og at indklagedes advokat herefter ville vende tilbage med et oplæg hertil. Som **bilag 4** fremlægges mail af 4. maj d.å. til indklagedes advokat, og som **bilag 5** fremlægges mail af 6. maj d.å. hvori indklagede bekræftede at vende tilbage med et oplæg på et vederlag for Domænenavnene.*

*Den 20. maj d.å. oplyste indklagede, at de ikke umiddelbart var indstillet på at afhænde Domænenavnene. Mailen fremlægges som **bilag 6**.*

Da det ikke har været muligt at finde en mindelig løsning på Domænenavnene, er nærværende klage derfor nødvendigjort.

3. Det juridiske standpunkt:

3.1 Varemærkeloven og markedsføringsloven

Det gøres gældende, at "PAVA" er PAVAs selskabsnavn og forretningskendetegn, ligesom PAVA er et registreret varemærke.

I henhold til varemærkelovens § 4, stk. 2 kan PAVA forbyde andre, der ikke har PAVAs samtykke til at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket, herunder som domænenavn eller som en del af domænenavnet. PAVA har ikke givet indklagede samtykke til at gøre brug af sit varemærke til registrering af Domænenavnene – tværtimod.

Uanset det manglende samtykke, så fremgår det under alle omstændigheder af forhandleraftalens punkt 11, jf. ovenfor, at indklagede ved kontraktens ophør skal ophøre med enhver anvendelse af "Pava"-navnet samt navne, hvori PAVA indgår skal ændres, således at "Pava" ikke indgår i navnet, herunder domænenavnet.

Indklagede har i henhold til forhandleraftalen en kontraktuel forpligtelse til at afstå Domænenavnene, idet PAVA indgår som en del af Domænenavnene, ligesom det tillige fremgår af punkt 11 i forhandleraftalen, at al markedsføringsmateriale indeholdende PAVA skal tilbageleveres. Dette omfatter tillige Domænenavnene.

Det gøres derfor overordnet gældende, at opretholdelse af registreringerne på Domænenavnene er i strid med varemærkelovens § 4.

Det gøres dernæst gældende, at opretholdelse af registreringerne på Domænenavnene tillige er i strid med markedsføringslovens §§ 22 og 3.

I henhold til markedsføringslovens § 22 må erhvervsdrivende ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer dem.

Som det fremgår af Karnovs noter til markedsføringslovens § 22 falder ikke blot forretningskendetegn herunder, men alt, hvad der med rimelighed kan opfattes som et kendetegn for en bestemt virksomhed, det vil sige, hvad der af publikum eller konkurrenter opfattes som synonymt med vedkommendes virksomhed, herunder domænenavne. Publikum og konkurrenter vil notorisk opfatte Domænenavnene som et synonym for PAVAs virksomhed.

En overtrædelse af markedsføringslovens § 22 er samtidigt en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 vedrørende god markedsføringsskik.

Under hensyntagen til, at der foreligger en overtrædelse af varemærkeloven og markedsføringslovens bestemmelser vedrørende indklagedes registrering/brug af Domænenavnene, er en opretholdelse af registreringen i strid med god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner § 25, stk. 1. Indklagede har samtidigt tilkendegivet, at en overdragelse kun kan finde sted mod vederlag. I henhold til lov om internetdomæner § 25, stk. 2, må registranter ikke opretholde registreringer af Domænenavnene alene med videresalg eller udlejning for øje.

Det fremgår af korrespondancen mellem parternes advokater, at overdragelse alene kunne finde sted mod vederlag, men indklagede valgte i stedet at nægte en overdragelse.

Indklagede har ingen legitim interesse i et opretholde registreringen, hvorfor indklagede tilkendegivelse om, at overdragelsen kan finde sted mod vederlag underbygger, at registreringen opretholdes i strid med lov om internetdomæner § 25, stk. 2.

3.2 God domænenavnsskik

I henhold til lov om internetdomæner § 25 må registranter ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Som det fremgår af forarbejderne til lov om internetdomæner § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 gælder kravet om overholdelse af god domænenavnsskik både registrering, ibrugtagning, markedsføring,

overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne. Det har ikke været tilsigtet, at indlægge 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 dog ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt efter registreringen. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at der i kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden – herunder blandt andet en interesseafvejning.

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, 1) sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), 2) værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, 3) 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 lov om internetdomæner § 25, stk.1, skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Indklagede har ikke nogen legitim interesse i at anvende Domænenavnene, og allerede fordi, at brugen er i strid med forhandleraftalen samt i strid med anden lovgivning, herunder varemærkeloven og markedsføringsloven, anvendes det ikke på en loyal måde til varetagelse af legitime interesser.

3.2.1 Værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten

Som anført ovenfor, har klager eksisteret siden 1974 og er Danmarks største kæde inden for rustbeskyttelse og har lige siden markedsført selskabet og selskabets produkter under varemærket PAVA.

PAVA er i Danmark et velkendt varemærke.

PAVA har anvendt omfattende ressourcer på at markedsføre sit varemærke, og har således en stærkt kommerciel interesse i domænet, herunder en kommerciel interesse i at udnytte domænet for sine produkter og virksomheden i øvrigt, ligesom PAVA har en interesse i at sikre sig, at domænet ikke bliver anvendt af en tredjemand på en sådan måde, at der skabes forveksling mellem PAVA og tredjemand eller at brugen af domænet krænker eller snylter på PAVAs renommé.

3.2.1 I strid med anden lovgivning

Allerede på registreringstidspunktet, var indklagedes registrering af domænenavnet i strid med varemærkeloven samt markedsføringsloven, idet PAVA allerede havde en registreret varemærkeret til PAVA.

Der henvises nærmere herom under afsnit 3.1.

Domænenavnene er, bortset fra tilføjelsen af de deskriptive ord som "rustbeskyttelse" "undervognsbehandling" m.fl. samt stedord som "Viby" identisk med PAVAs registrerede varemærke Pava, og har været anvendt i forbindelse med markedsføring af præcis samme varer, som dem PAVAs varemærke er registreret for. Brugen af PAVAs forretningskendetegn og varemærke som domænenavn indebærer derfor en risiko for forveksling med PAVAs velkendte varemærke, idet det for den relevante omsætningskreds vil være nærliggende at antage, at betegnelsen har en særlig tilknytning til PAVA, eller at der består en kommerciel forbindelse mellem parterne, hvilket ikke er tilfældet."

Som bilag 1 har klagerens fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at Anette Kristensen den 21. marts 1975 fik registreret ordmærket PAVA i klasserne 1, 2, 17 og 37 for blandt andet rustbeskyttelsesbehandling, samt at klageren den 30. maj 1986 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen PAVA, i klasserne 2 og 37 for blandt andet rustbeskyttelsesbehandling.

Bilag 2 er kopi af brev af 16. april 2019 fra klagerens advokat til indklagede, hvori klagerens advokat kræver, at to binavne, der indeholder betegnelsen "pava", slettes, samt at tre domænenavne, der indeholder betegnelsen "pava", overføres til klageren.

Bilag 3 er kopi af e-mail af 23. april 2019 fra indklagedes advokat til klagerens advokat, hvori det accepteres, at indklagede sletter registrerede binavne som angivet af klageren, men ikke acceptere at overdrage domænenavne til klageren.

Bilag 4 er kopi af e-mail af 4. maj 2019 fra klagerens advokat til indklagedes advokat, hvori der anmodes om, at domænenavnene overdrages til klageren, og at klageren ellers vil indbringe sagen for Klagenævnet for Domænenavne.

Bilag 5 er kopi af e-mail af 6. maj 2019 fra indklagedes advokat til klagerens advokat, hvori indklagedes advokat oplyser ikke at have haft mulighed for at kontakte sin klient.

Bilag 6 er kopi af e-mail af 20. maj 2019 fra indklagedes advokat til klagerens advokat, hvori indklagedes advokat oplyser, at hans klient ikke ønsker at afhænde domænenavnene.

Bilag 7 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret med startdato den 29. juni 2006 under navnet PAVACENTER VIBY J ApS, at dette navn den 4. december 2006 blev ændret til VIBY PAVA CENTER ApS, som igen den 21. marts 2017 blev ændret til BEDREBIL.DK ApS.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

”Parterne indgik i 2001 en samarbejdsaftale, der blev opsagt d. 30. september 2016. I parternes samarbejdsaftale blev der ikke vedtaget aftalevilkår om brugen af domænenavne.

Indklagede registreret navnet Viby Pava Center ApS d. 29. juni 2006 som følge af opkøb af naboejendom, hvorved deres virksomhed blev udvidet.

Domænenavnet www.viby-pavacenter.dk blev oprettet i 2002, og domænenavnet www.vibypavacenter.dk blev oprettet i 2005.

Klager har ikke tidligere protesteret mod indklagedes brug af domænenavnene www.viby-pavacenter.dk og www.vibypavacenter.dk (herefter benævnt ”Domænenavnene”).

*Klager har haft kendskab til brug af indklagedes brug af Domænenavnene siden i hvert fald 2011, da parterne bl.a. har kommunikeret over mail, hvor indklagedes mailadresse har indeholdt domænenavnet, ligesom indklagede har haft en udtrykkelig angivelse af hjemmesiden med domænenavnet ”www.vibypavacenter.dk” i sin signatur, jfr. **bilag A og B**.*

Indklagedes har opbygget sin kundekreds omkring sit navn. I dag benytter indklagede sin hjemmeside ”www.bedrebil.dk”, som der viderestilles til ved brug af Domænenavnene.

*Der er d. 9. april 2019 stiftet et selskab, ”Viby Ny Pava Center” beliggende i 8361 Hasselager, jfr. **bilag C**. Dette selskab har intet med indklagede at gøre.”*

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af e-mail af 20. maj 2011 fra Tom Nielsen, Pava Produkter A/S, til blandt andre ”Viby Pava Center”.

Bilag B er kopi af e-mailkorrespondance af 3. maj 2012 mellem klageren og Viby Pava Center ApS om indhold på klagerens hjemmeside.

Bilag C er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Viby Ny Pava Center ApS.

I replikken er bl.a. anført følgende:

”Indklagede har gjort gældende, at klager ikke har nogen eneret til varemærket PAVA.

Det følger udtrykkeligt, at en varemærkerettighedshaver, kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af varemærker, der er identiske med eller ligner varemærket. Dette

gælder også, hvor varemærket anvendes som en del af blandt andet et domænenavn, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Det fremgår samtidigt af varemærkelovens § 4, stk. 1, at stiftelsen af en varemærkeret netop giver indehaveren en eneret.

Klager har derfor notorisk en eneret til at gøre brug af varemærket i henhold til varemærkeloven.

Klager kan dog give andre samtykke til at gøre erhvervmæssigt brug af varemærket, hvilket klager også har givet til indklagede gennem forhandleraftalen. Efter de almindelige samtykkeregler, herunder navnlig dem, som vi kender fra markedsføringslovens § 10, kan et samtykke til enhver tid tilbagekaldes.

Dette har klager netop gjort, da forhandleraftalen blev opsagt, hvilken opsigelse indklagede udtrykkeligt har accepteret. I bilag 2 henviser klager til de relevante bestemmelser i forhandleraftalen, herunder punkt 11, og anmodede om, at binavne indeholdende klagers varemærke, skulle slettes.

Denne anmodning imødekom indklagede, jf. bilag 3.

Dog var indklagede ikke indstillet på at overdrage domænenavnet vederlagsfrit, hvorfor der pågik forhandlinger herom. Forhandlingerne blev afbrudt, da indklagede ikke ønskede at overdrage domænet, jf. bilag 6. Korrespondancen dokumenter, at indklagedes opretholdelse af registreringen sker med det formål at opnå økonomisk gevinst, hvilket er i strid med lov om internetdomæner § 25, stk. 2. Indklagede har dog gjort gældende, at indklagede har en legitim interesse i at opretholde registreringen til Domænenavnene, men har ikke redegjort nærmere herfor.

*Der henvises til klageskriftet omkring de relevante bestemmelser i samarbejdsaftalen, og samarbejdsaftalen fremlægges som sagens **bilag [8]**.*

Klager forstår ikke indklagedes anbringende vedrørende forholdene omkring "Viby Ny Pava Center ApS". Klager bemærker, at dette er en selvstændig juridisk enhed, som ikke har samme ultimative ejere som indklagede. Dette selskabs anvendelse af klagers varemærke er således et anliggende mellem klager og Viby Ny Pava Center ApS.

Indklagede har endeligt henvist til, at klager har fortabt retten til varemærket med henvisning til varemærkelovens § 10b, stk. 2. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse i nærværende sag, idet bestemmelsen vedrører ugyldighed af yngre varemærkerettigheder."

Som bilag 8 har klageren fremlagt kopi af eneforhandleraftale mellem klageren og Viby Pava Center ApS, hvori der i aftalens pkt. 11.3 anføres følgende:

"Forhandlerens ret til at benytte Producentens varemærker, handelsnavne eller forretningskendetegn, som beskrevet i dette punkts første afsnit, skal straks ophøre ved udløb eller opsigelse af en hvilken som helst årsag af nærværende Aftale."

I duplikken er bl.a. anført følgende:

”Ad klagers eneret, jfr. varemærkelovens § 4, stk. 2.

Indklagede anfægter ikke, at der tilkommer klager en eneret til varemærket. Indklagede gør derimod gældende, at der ikke består et identisk eller forveksleligt kendetegn, hvorfor den varemærkeretlige eneret ikke beskytter klager i forhold til indklagedes brug af Domænenavnene.

Såfremt klagenævnet måtte finde, at der er tale om et identisk eller forveksleligt kendetegn, skal det bemærkes, at der er tale om et yderst begrænset brug heraf. Indklagede benytter hverken PAVA-navnet eller –logoet, men alene Domænenavnene, der viderestiller til domænet www.bedrebil.dk.

Ad indklagedes legitime interesse, jfr. internetdomænelovens § 25, stk. 2

Det bestrides, at mailen fra indklagedes advokat, jfr. bilag 4, kan anses som dokumentation på et formål om opnåelse af en økonomisk gevinst.

Den omstændighed, at indklagede ikke ønsker at overdrage Domænenavnene vederlagsfrit til klager, kan ikke anses som tilstrækkelig dokumentation for, at indklagede udelukkende opretholder registreringerne med det formål at opnå økonomisk gevinst.

Mailen fra indklagedes advokat er udtryk for stor undren over klagers anmodning om overdragelse af Domænenavnene. En forespørgsel om salg af Domænenavnene ville således være mere nærliggende. Det skal dog hertil bemærkes, at indklagede ikke ville have imødekommet en sådan forespørgsel heller.

Det anføres i Karnovs kommentarer til internetdomænelovens § 25, stk. 2, at bestemmelsen har et snævert anvendelsesområde, idet bestemmelsen alene finder anvendelse i tilfælde, hvor registreringen udelukkende er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Såfremt der blot udover en økonomisk gevinst ligger andre hensigter bag registreringen, finder bestemmelsen ikke anvendelse.

Registreringen af Domænenavnene skete, dengang der bestod et samarbejde mellem klager og indklagede. Det er således åbenlyst, at der på registreringstidspunktet ikke forelå en hensigt om økonomisk vinding hos indklagede.

Opretholdelsen af registreringen skyldes heller ikke en hensigt om at opnå økonomisk vinding ved efterfølgende salg.

Baggrunden for registreringens opretholdelse er derimod den omstændighed, at Domænenavnene er blevet en central og integreret del af indklagedes virksomhed, idet størstedelen af den kundekreds, som indklagede har opbygget, igennem en mangeårig periode har vænnet sig til at bestille undervognsbehandlinger ved brug af Domænenavnene.

Der kan gå flere år mellem de enkelte kunders behov for en sådan undervognsbehandling, og det er derfor af afgørende betydning for fastholdelse af indklagedes kundekreds, at kunderne fortsat kan bestille deres undervognsbehandlinger på sædvanlig vis.

En overdragelse af Domænenavnene til en anden en virksomhed, der tillige tilbyder undervogsbehandlinger, medfører en betydelig risiko for, at indklagede mister en del af sine kunder.

Indklagede har således utvivlsomt en legitim interesse i opretholdelse af registreringen.

Ad Viby Ny Pava Center

*Det fremgår af PAVA's egen hjemmeside, www.pava.dk, at de har åbnet et nyt PAVA-center i Viby, der også tilbyder undervogsbehandlinger, jfr. **bilag D**.*

*Dette PAVA-center, Viby Ny Pava Center ApS, er stiftet d. 9. april 2019, jfr. **bilag C**, og har domænenavnet www.viby-pava-center.dk, jfr. **Bilag E**.*

*Klager rettede henvendelse til indklagede d. 16. april 2019 med sin anmodning om overdragelse af Domænenavnene, jfr. **bilag 2**.*

Viby Ny Pava Center ApS' brug af varemærket er denne sag uvedkommende, men indklagede finder den tidsmæssige sammenhæng mellem selskabets stiftelse og klagers henvendelse til indklagede betænkelig.

Det er indklagedes opfattelse, at der består en risiko for, at klagers interesse i Domænenavnene alene skyldes et ønske om at overtage den af indklagede opbyggede kundekreds.

*Denne opfattelse underbygges af, at opsigelsen af samarbejdet skete d. 30. september 2016, hvor klager havde kendskab til indklagedes brug af Domænenavnene, jfr. **bilag A og B**, men at anmodningen om overdragelse først fremsættes d. 16. april 2019.*

*Endvidere underbygges det af, at det nye PAVA-center på sin hjemmeside markedsfører sig under navnet Viby Pava Center, selvom det er beliggende i 8361 Hasselager, jfr. **bilag E**.*

Ad varemærkelovens § 10 b, stk. 2

Klager anfører, at internetdomænelovens § 10 b, stk. 2, ikke finder anvendelse i nærværende sag, da der ikke er tale om en ugyldighedsindsigelse.

Varemærkelovens § 10 b, stk. 2, er en videreførelse af den tidligere varemærkelovs §§ 9 og 10. I den tidligere varemærkelov, var bestemmelseernes overskrift "Kolliderende rettigheder", jfr. lovbekendtgørelse 2017-02-26 nr. 223. De daværende §§ 9 og 10's regulerede muligheden for indsigelser, når der består to forvekslelige varemærker, uanset om disse er registrerede eller uregistrerede.

Det anføres i Karnovs kommentarer til varemærkelovens § 10 b, stk. 2, at "[...] bestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere lovs §§ 9 og 10, stk. 2. For at tydeliggøre, at det alene tilkommer domstolene at fastsætte de nævnte bestemmelser om mærkernes anvendelse, er det i 2. pkt. tilføjet, at sådanne bestemmelser fastsættes ved dom". Årsagen til at der alene er tale om en delvis videreførelse er således vedtagelsen af bestemmelsens 2. pkt., og ikke fordi der er sket en ændring i anvendelsesområdet.

Dette synspunkt kommer ligeledes til udtryk i lovens forarbejder, hvor det tilkendegives, at hensigten bag ændringen i bestemmelsens ordlyd i den nye varemærkelov skyldes et behov for præcision af, hvem der har kompetence til at træffe bestemmelse om, hvorvidt et varemærke kun må anvendes på en særlig måde, jfr. L 49, Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven, side 48.

Det er endvidere fastslået i U.2011.3201 SH, at den tidligere varemærkelovs § 9 fandt anvendelse i en sag, hvor der var nedlagt påstand om anerkendelse af uberettiget brug af et figurmærke. I sagen havde den ældre rettighedshaver fortabt sin ret til at gøre indsigelse mod anvendelse af et forveksleligt varemærke, idet 3 år og 9 måneder ikke ansås for at være inden rimelig tid.

Det kan således ikke lægges til grund, at der er tilsigtet en indskrænkning eller ændring i bestemmelsens anvendelsesområde ved vedtagelsen af varemærkelovens § 10 b, stk. 2.

Bestemmelsen finder således anvendelse i nærværende sag.

Ad den kontraktuelle forpligtelse

Den af klager vedlagte kontrakt, jfr. bilag 7, er ikke underskrevet af hverken klager eller indklagede, hvorfor denne ikke kan tjene som dokumentation for en kontraktuel forpligtelse.

Klager har heller ikke i øvrigt dokumenteret, at der foreligger en sådan forpligtelse.”

Som bilag D har indklagede fremlagt skærmpoint fra klagerens hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at der den 1. maj 2019 åbner et nyt Viby Pava Center.

Bilag E er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet ”viby-pava-center.dk”.

I klagerens supplerende processkrift I er bl.a. anført følgende:

”Indklagede anerkender, at klager har en eneret til at gøre brug af varemærket Pava, men gør midlertidigt gældende, at klager ikke kan påberåbe sig sin eneret i medfør af varemærkelovens § 10 b, stk. 2.

Denne bestemmelse er en passivitetsbestemmelse, hvorefter en rettighedshaver fortaber sin eneret over for en tredjemand, hvis rettighedshaver var bekendt med, at en tredjemand markedsfører og gør brug af et varemærke, der krænker rettighedshaveren, men hvor rettighedshaveren forholder sig passivt indtil et langt senere tidspunkt, hvorefter der indtræder passivitet.

Passiviteten skal regnes fra det tidspunkt, hvor rettighedshaveren blev bekendt med krænkelsen, hvilket Sø- og Handelsretten også fremhævede i den dom, som indklagede henviser til.

I forbindelsen med opsigelsen af forhandleraftalen af 30. september 2016, havde klager ingen rimelig grund til at tro, at indklagede ikke ville efterkomme opsigelsen og indrette sig i

overensstemmelse med ordlyden i forhandleraftalen, herunder ophøre med at gøre brug af klagers immaterielle rettigheder.

Det var først i april 2019, at klager blev opmærksom på, at indklagede fortsat benyttede sig af klagers immaterielle rettigheder. Dette var baggrunden for, at klagers advokat fremsendte brevet af 16. april 2019 til indklagede, jf. bilag 2.

Det gøres på baggrund af ovenstående gældende, at der ikke foreligger passivitet i henhold til varemærkelovens § 10b, stk. 2, idet klager først blev opmærksom på krænkelsen i april 2019 og idet klager straks reagerede herpå. Klager indbragte også straks klagen til Domæneklagenævnet hvor eneretten påberåbes, hvorfor klager ikke har forholdt sig passivt i forhold til at gøre sin varemærkeret gældende.

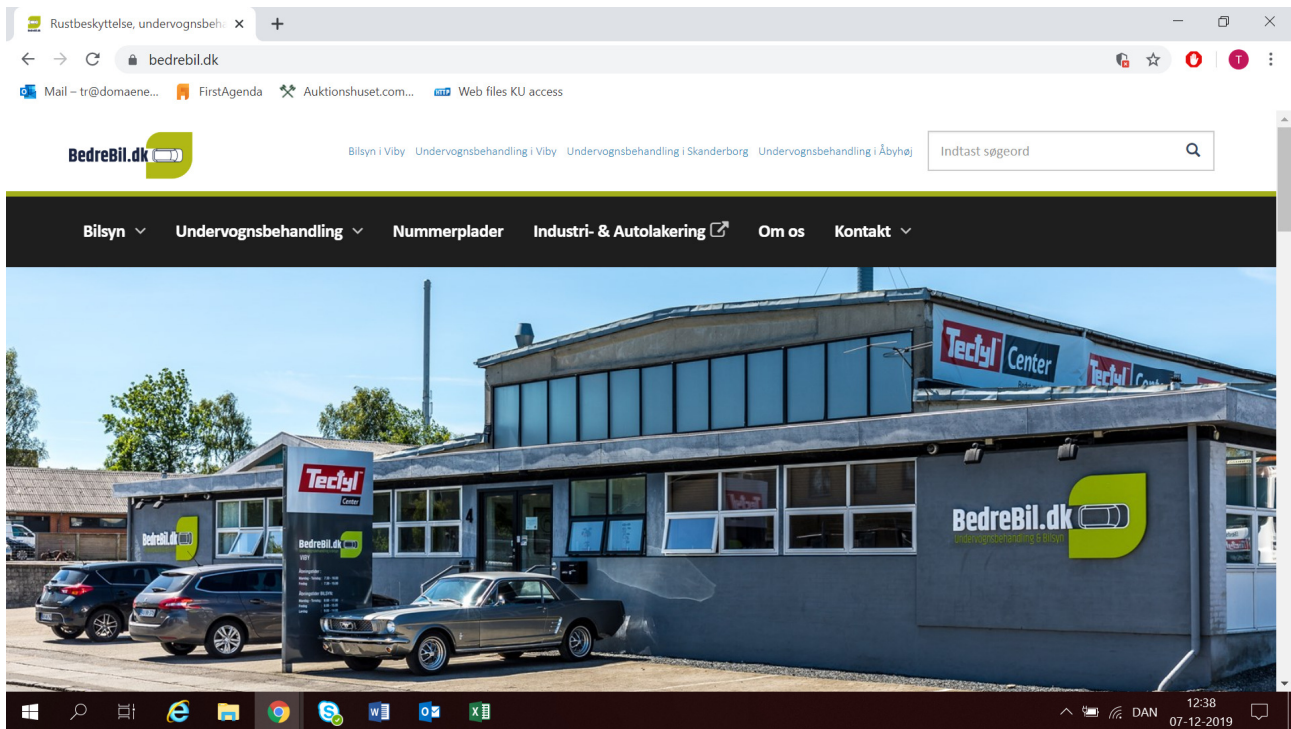
I sagen SH2017.V-8-17 (Les Editions Albert René S.A.R.L. mod INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS) havde rettighedshaveren påberåbt sig rettighederne til Obelix, idet en café i København anvendte "Obelix" og "Café Obelix" som virksomhedsnavn og domænenavn. Krænkelsen først blev påberåbt i 2016, og på dette tidspunkt havde caféen eksisteret i 24 år. Caféen havde også gjort passivitet gældende, idet caféen var af den opfattelse, at rettighedshaveren ikke havde påberåbt sig sin varemærkeret i mere end 24 år og dermed måtte have fortabt sin varemærkeret til Obelix. Rettighedshaveren gjorde derimod gældende, at de først blev bekendt med krænkelsen i 2016, hvorefter rettighedshaveren påtalte sin varemærkeret over for caféen og senere anlagde sag ved Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten kom frem til, at rettighedshaveren ikke havde fortabt retten efter VML § 10b, stk. 2 (daværende § 9) eller i øvrigt efter den almindelige grundsætning om passivitet. Sø- og Handelsretten synes at have lagt afgørende vægt på forklaringen fra rettighedshaveren, herunder at rettighedshaveren først blev bekendt med krænkelsen i 2016.

Det er indklagede der har bevisbyrden for, at klager i modsat fald skulle have haft kendskab til indklagedes brug af klagers varemærke forud for april 2019. Denne bevisbyrde har indklagede ikke løftet, hvorfor Domæneklagenævnet kan lægge til grund, at det først er i april 2019, at klager fik kendskab til indklagedes brug.

Indklagede anerkendte i øvrigt indholdet af brevet, herunder at forhandleraftalen var gældende og at binavnene var i strid med forhandleraftalens punkt 11 al den stund, at indklagede straks slettede dem, jf. bilag 3. Dog var indklagede ikke indstillet på at overdrage domænenavnene vederlagsfrit, hvorfor registreringen alene opretholdes med henblik på videresalg og gevinst for øje.

Indklagede gjorde ikke på daværende tidspunkt passivitet gældende, jf. bilag 3, hvilket først er fremkommet under klagesagen. Det synes modstridende, at indklagede anerkender klagers varemærkeret for så vidt angår binavnene og straks slettede dem, men gør passivitet gældende over for domænenavnene."

Ved opslag på domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" den 7. december 2019 blev viderestillet til domænenavnet "bedrebil.dk", hvor sekretariatet har taget følgende kopi:



Det fremgår af hjemmesiden, at "BedreBil.dk" bl.a. udbyder tjenesteydelser vedrørende rustbeskyttelsesbehandling.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren har eksisteret siden 1974 og lige siden har udviklet og produceret materialer til undervognsbehandling og rustbeskyttelse,
- at klageren er Danmarks største kæde med mere end 60 rustbeskyttelsescentre,
- at indklagede driver virksomhed med rustbehandling af maskiner og biler og blev stiftet den 29. juni 2006,
- at klageren er registrant af domænenavnet "pava.dk", der bruges til en hjemmeside, hvor klageren markedsfører sine produkter under varemærket PAVA,
- at klageren siden 1974 vedvarende har markedsført sine produkter under varemærket PAVA,
- at klageren har registreret betegnelsen PAVA som ordmærke og figurmærke,
- at PAVA er et velkendt varemærke i Danmark,
- at klageren tidligere har indgået en forhandleraftale med indklagede om salg af klagerens produkter, og at denne aftale blev opsagt den 30. september 2016,
- at ifølge den tidligere forhandleraftalen var indklagede berettiget til at markedsføre klagerens produkter ved brug af varemærket PAVA, men indklagede var ikke berettiget til at markedsføre sig som PAVA-center,
- at klageren efter ophøret af forhandleraftalen ikke har givet indklagede samtykke til at gøre brug af varemærket PAVA herunder i domænenavnene,

- at det fremgår af forhandleraftalens punkt 11, at indklagede ved kontraktens ophør skal ophøre med enhver anvendelse af navnet "Pava" samt navne, hvori PAVA indgår herunder i domænenavnet,
- at det først var i april 2019, at klageren blev opmærksom på, at indklagede fortsat benyttede sig af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk",
- at klageren ikke har udvist retsfortabende passivitet,
- at indklagedes brug af klagerens velkendte forretningskendetegn PAVA indebærer en risiko for forveksling med klageren,
- at indklagedes opretholdelse af registreringer af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" er i strid med varemærkelovens § 4, markedsføringslovens §§ 22 og 3 samt domænelovens § 25, stk. 1,
- at indklagede opretholder registreringerne domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" i strid med domænelovens § 25, stk. 2, og
- at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at anvende domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk".

Indklagede har gjort gældende,

- at der i den samarbejdsaftale mellem klageren og indklagede, der blev opsagt den 30. september 2016, ikke var aftalevilkår om brug af domænenavne,
- at indklagede fik registreret selskabsnavnet Viby Pava Center ApS den 29. juni 2006,
- at indklagede har opbygget sin kundekreds omkring navnet Viby Pava Center ApS,
- at domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" ikke er omfattet af klagers eneret efter varemærkelovens § 4, da de hverken er identiske eller forvekslelige med klagerens varemærke,
- at klager stiltiende har accepteret indklagedes brug af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk",
- at klager har fortabt sin ret til at nedlægge forbud mod indklagedes brug af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk", jf. varemærkelovens § 10 b, stk. 2, jf. § 4, stk. 2,
- at klager har fortabt sin ret til indsigelse mod indklagedes registrering og brug af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" som følge af de almindelige regler om retsfortabende passivitet,
- at der er risiko for forveksling af indklagede og det nystiftede selskab "Viby Ny Pava Center ApS", og at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" modvirker en sådan forveksling,
- at indklagede har en legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk",
- at indklagedes opretholdelse af registreringer af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" ikke er i strid med markedsføringslovens §§ 22 og 3,
- at indklagedes registrering, opretholdelse og anvendelse af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" ikke er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1,
- at indklagede ikke opretholder registreringen af domænenavnene "vibypavacenter.dk" og "viby-pavacenter.dk" med henblik på at opnå økonomisk vinding ved efterfølgende salg,
- at indklagede ikke har handlet illoyalt eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og
- at klageren ikke har godtgjort en kontraktuel forpligtelse for indklagede til at afstå domænenavnene.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Klageren har registreret betegnelsen PAVA som varemærke i Danmark for bl.a. rustbeskyttelsesbehandling. Klageren kan derfor bl.a. påberåbe sig beskyttelsen efter varemærkelovens § 4, der har følgende ordlyd:

”§ 4. Stiftelsen af en varemærket giver indehaveren en eneret.

Stk. 2. Indehaveren af en stiftet varemærket kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når

1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet,

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket, eller

3) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”

Domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” er bortset fra tilføjelsen af den geografiske betegnelse ”Viby” og det deskriptive ord ”center” identisk med klagerens registrerede varemærke PAVA og bliver ved viderestilling til hjemmesiden på domænenavnet ”bedrebil.dk” anvendt i forbindelse med markedsføring af bl.a. præcis samme type tjenesteydelser (rustbeskyttelsesbehandling), som klagerens varemærke er registreret for. Brugen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” er derfor egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, og brugen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” udgør dermed en klar krænkelse af klagerens rettigheder til varemærket PAVA, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk”.

Det forhold, at der tidligere har været et aftale mellem parterne, som tillod indklagedes brug af varemærket PAVA på nærmere bestemte måder, kan ikke føre til andet resultat, da denne tilladelse må anses for ophørt, da aftalen blev opsagt i 2016, jf. herved også princippet i Pariserkonventionens

artikel 6 g, der giver varemærkeindehaveren (stamhuset) ret til at modsætte sig en agent uautoriserede registrering og brug af varemærket. Samarbejdsforholdets ophør indebar således, at det herefter var med urette, at indklagede stod som registrant af – og har gjort brug af - domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk”.

Klagenævnet finder, at indklagede ikke har godtgjort, at klageren ikke har reageret med fornøden hurtighed efter at være blevet bekendt med indklagedes uretmæssige brug af det omtvistede domænenavn, og klageren har derfor ikke udvist retsfortabende passivitet i forhold til at kunne påtale krænkelsen.

På baggrund af det anførte findes indklagedes nægtelse af at efterkommer klagerens anmodning om overdragelse af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” at være en overtrædelse af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), som fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

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

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnene ”vibypavacenter.dk” og ”viby-pavacenter.dk” skal overføres til klageren, Pava Produkter A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 16. januar 2020.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo