

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2019-0304

Klager:

SecPro Sikring A/S
Ambolten 22
6000
Danmark

Indklagede:

Viditronic ApS
Vallensbækvej 20B
2605 Brøndby
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. november 2019 med fem bilag (bilag 1-5), svarskrift af 28. november 2019, replik af 5. december 2019 med et bilag (bilag 6) og duplik af 4. januar 2020 med to bilag (bilag A-B).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”milesight.dk” er registreret den 6. juli 2015.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret under navnet SecPro Sikring A/S (CVR-nummer 31074568) med startdato den 29. november 2007. Klageren er registreret under branchekode 464320 ”Engroshandel med radio og tv mv.”. Klagerens formål er, at ”drive handelsvirksomhed samt øvrig virksomhed godkendt af bestyrelsen”.

Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge CVR er registreret under navnet Veditronic ApS (CVR-nummer 38448226) med startdato den 11. august 2014. Indklagede er registreret under branchekode 263000 "Fremstilling af kommunikationsudstyr", og indklagedes formål er "handel og industri".

I klageskriftet er anført bl.a. følgende:

"Sagsfremstilling

Milesight er et internationalt videoovervågnings mærke. Se mere på <https://www.milesight.com/>. Mærket er kendt i sikringsbranchen.

Skærbillede fra www.milesight.com – se bilag 3

SecPro Sikring A/S (os) er en grossist virksomheden indenfor alarmer og videoovervågning. Vi har en underskrevet aftale med milesight om, at vi står for forhandling af deres produkter (officiel distributør) og kun os. Vi er på deres partnerside over autoriserede distributører: <https://www.milesight.com/partner/authorized-distributors>

Skærbillede fra milesights partner side – se bilag 4

Jeg har vedlagt dokumentation (Bilag 2) for, at vi er Milesight's autoriserede distributør i Danmark.

Veditronic ApS er ligeledes videoovervågnings grossist og dermed konkurrent med SecPro Sikring A/S.

Veditronic ApS ejer domænet www.milesight.dk og vil ikke overdrage det til os. Veditronic lader til at sælge milesight produkter på deres hjemmeside, men de har ikke adgang til milesight produkter og tilbyder derfor evt. kunder andre mærker i stedet for milesight.

Ejerskab af domainet www.milesight.dk pr dags dato – se bilag 5.

Vi mener, at vi har ret til at eje dette domæne.

Begrundelse (anbringender)

Domænet er navnet på videoovervågnings mærket som vi er officielt distributør af.

Veditronic har ikke adgang til milesight produkter og laver dermed falsk markedsføring.

Milesight mærket er kendt i kredse, der arbejder med videoovervågning og med at veditronic ejer domænet, og får det til at pege på deres side skaber forvirring for vores kunder. Specielt da de ikke kan købe produkterne ved dem.

Vi er officiel partner og autoriserede distributør af milesight produkter i Danmark."

Bilag 2 er en domænenavnsaftale (Domain Name Agency Agreement) mellem Milesight Technology Co. Ltd. og klageren. Af aftalen fremgår bl.a. følgende:

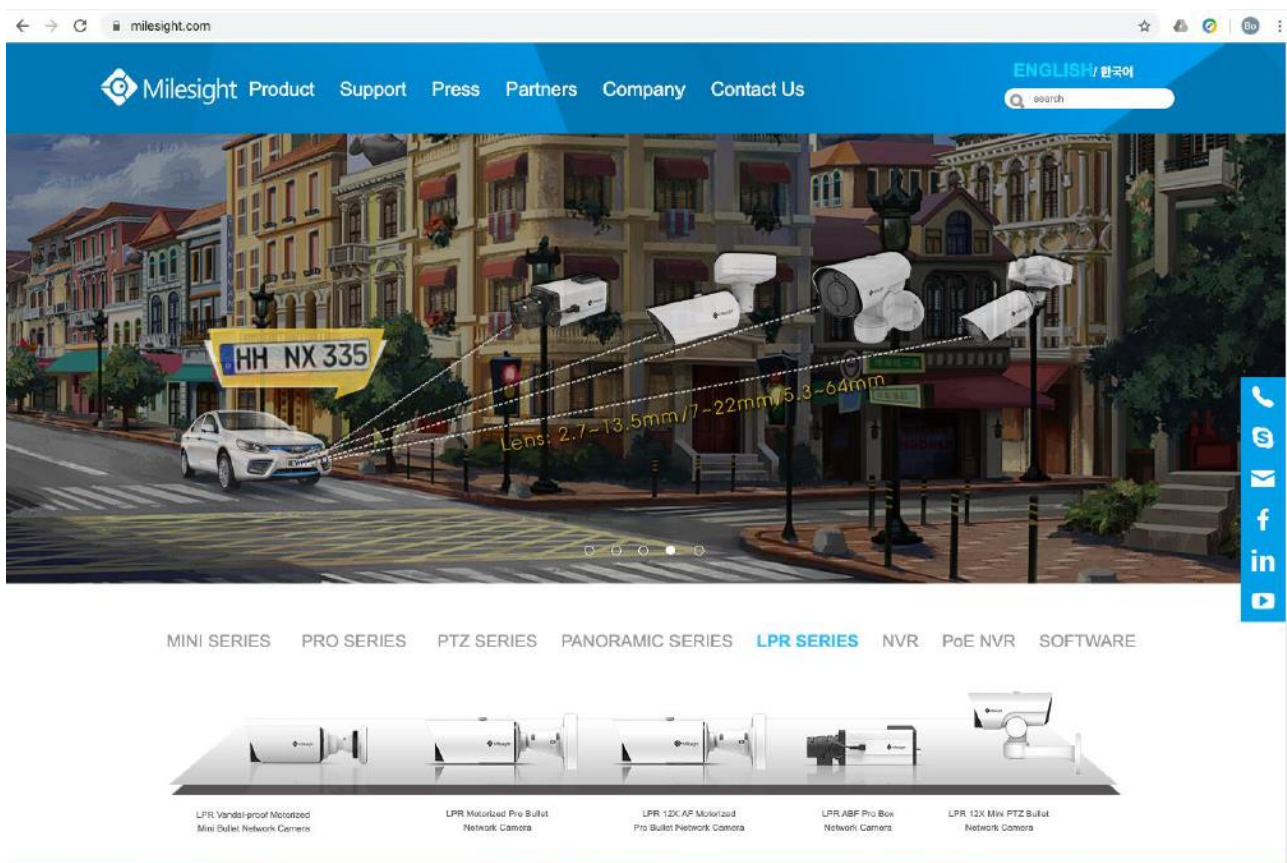
"Milesight agrees to grant to SeePro Sikring A/S the right to use the Milesight Domain Name of www.milesight.dk (herein after called the "Domain Name") in Denmark on the premise that LOCAL PARTNER [SeePro Sikring A/S] shall abide by the following conditions:

- 1. LOCAL PARTNER shall use the Domain Name with Milesight as the owner of it on Internet and ensure that Milesight has the ownership (proprietary right) of the Domain Name granted by SeePro Sikring A/S which holds the local Domain Name registration in Denmark.*
- 2. LOCAL PARTNER shall be responsible for registering the Domain Name and assume all related expenses, and shall submit all the expenses summaries and materials relevant to such registration in writing to Milesight for reference.*

...

8.7. Continuation. This agreement will remain valid for a period of one year commencing from November 7, 2019 an terminating on November 6, 2020.

Bilag 3 er følgende skærmpoint fra Milesight Technology Co. Ltd's hjemmeside, der findes på domænenavnet "milesight.com":



Bilag 4 er et skærmpoint af undersiden "Partners" på Milesights hjemmeside på domænenavnet "milesight.com". Det fremgår heraf, at klageren autoriseret forhandler af Milesights produkter i Danmark.

Bilag 5 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvorefter fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet "milesight.dk", der blev registreret den 6. juli 2015.

I svarskriftet er anført bl.a. følgende:

"Sagsfremstilling

Det er korrekt, at SecPro Sikring A/S er registreret som autoriseret distributør – men SecPro er ikke den eneste distributør i Danmark, der handler direkte med Milesight. Vi handler selv produkter direkte hos Milesight – som altid.

Og det er korrekt, at Milesight mærket er kendt i sikringsbranchen – det har Veditronic sørget for gennem de sidste 7 år.

Veditronic har solgt Milesight produkter siden september 2012 (altså mange år før SecPro) og har siden da købt produkter direkte hos Milesight – og gør det stadigvæk. Vores sidste køb direkte fra Milesight var den 1. november 2019 – og vi har efterfølgende modtaget ny opdateret prisliste fra Milesight – og vi er naturligvis lagerførende i alle de Milesight-produkter, vi har på hjemmesiden.

SecPro påstår, at "Veditronic lader til at sælge milesight produkter på deres hjemmeside men de har ikke adgang til milesight produkter og tilbyder derfor evt. kunder andre mærker i stedet for milesight." Dette er ikke korrekt. Vi har direkte adgang til Milesight-produkter og tilbyder selvfølgelig Milesight produkter til vore kunder.

Begrundelse for påstanden (anbringender)

SecPro påstår, at "Veditronic har ikke adgang til Milesight produkter og laver dermed falsk markedsføring", hvilket er direkte usandt og i den grad krænkende.

Og det er ligeledes direkte usandt, at "Milesight mærket er kendt i kredse, der arbejder med videoovervågning og med at Veditronic ejer domænet og får det til at pege på deres side skaber forvirring for vores kunder. Specielt da de ikke kan købe produkterne ved dem." Alle med et vist kendskab og erfaring med overvågning samt en virksomhed med cvr. nr. registreret indenfor branchen kan blive kunder hos os – altså også dem, der handler hos SecPro.

Veditronic kan heller ikke med baggrund i bilag 3, Domain Name Agency Agreement, punkt 1: "LOCAL PARTNER... Milesight as the owner of it on Internet and ensure that Milesight has the ownership (proprietary right) of the Domanin Name..." overdrage domænet til SecPro, da de ikke jf. ovenstående har rettighed til at eje domænet, men det har Milesight Technology Co.,Ltd. i dialog med os – og ikke SecPro."

Klageren har i replikken anført bl.a. følgende:

"SecPro Sikring A/S er eneste autoriserede distributør af MileSight produkter i Danmark. Selvom Veditronis har solgt Milesight-produkter før SecPro Sikring A/S, har SecPro Sikring A/S fået autorisationen til at være den eneste autoriseret distributør i Danmark. Derfor skal domænet www.milesight.dk tilhøre SecPro Sikring A/S.

MileSight strategi er at benytte autoristede distributører til salgskanaler i hvert land. SecPro Sikring A/S er udpeget til at varetage det danske marked. Flere har danske virksomheder har

tidligere handlet med MileSight, men dette er nu lukket ned og alt salg og distribution forgår via SecPro Sikring A/S, som vedlagte bilag også viser.

MileSight kræver ligeledes at domænet www.Milesight.dk benyttes af deres officielt autoriserede distributør. Se bilag 2 samt bilag 6.”

Bilag 6 er en erklæring fra Milesight, hvoraf fremgår følgende:

”Manufacturer’s Authorization Letter

To whom it may concern,

We Milesight Technology Co., Ltd., who are a leading manufacturer of IP surveillance solutions having office located at 2nd Floor, No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China, do hereby authorize our Official Distributor in Denmark- SecPro Sikring A/S located at Ambolten 22, 6000 Kolding to use the domain www.milesight.dk in Denmark.”

Indklagede har i duplikken anført bl.a. følgende:

”SecPro Sikring A/S replik har ikke tilført sagen noget nyt. Og vi må på det kraftigste – igen, gøre opmærksom på, at SecPro Sikring A/S har distributionsret i Danmark, men ikke eneforhandling! Vi køber stadig og sælger varer fra Milesight (se kopi af de sidste to købsfakturaer fra Milesight dateret 1/11 2019 og 9/12 2019 – af konkurrencemæssige årsager er tekst på varer og pris fjernet fra købsfakturaer, men disse kan naturligvis fremsendes direkte til Klagenævnet, hvis dette måtte ønskes).

SecPro Sikring A/S påstand om, at

”Flere har danske virksomheder har tidligere handlet med MileSight men dette er nu lukket ned og alt salg og distribution forgår via SecPro Sikring A/S, som vedlagte bilag også viser.”

er således ikke korrekt, jf. førnævnte købsfakturaer.

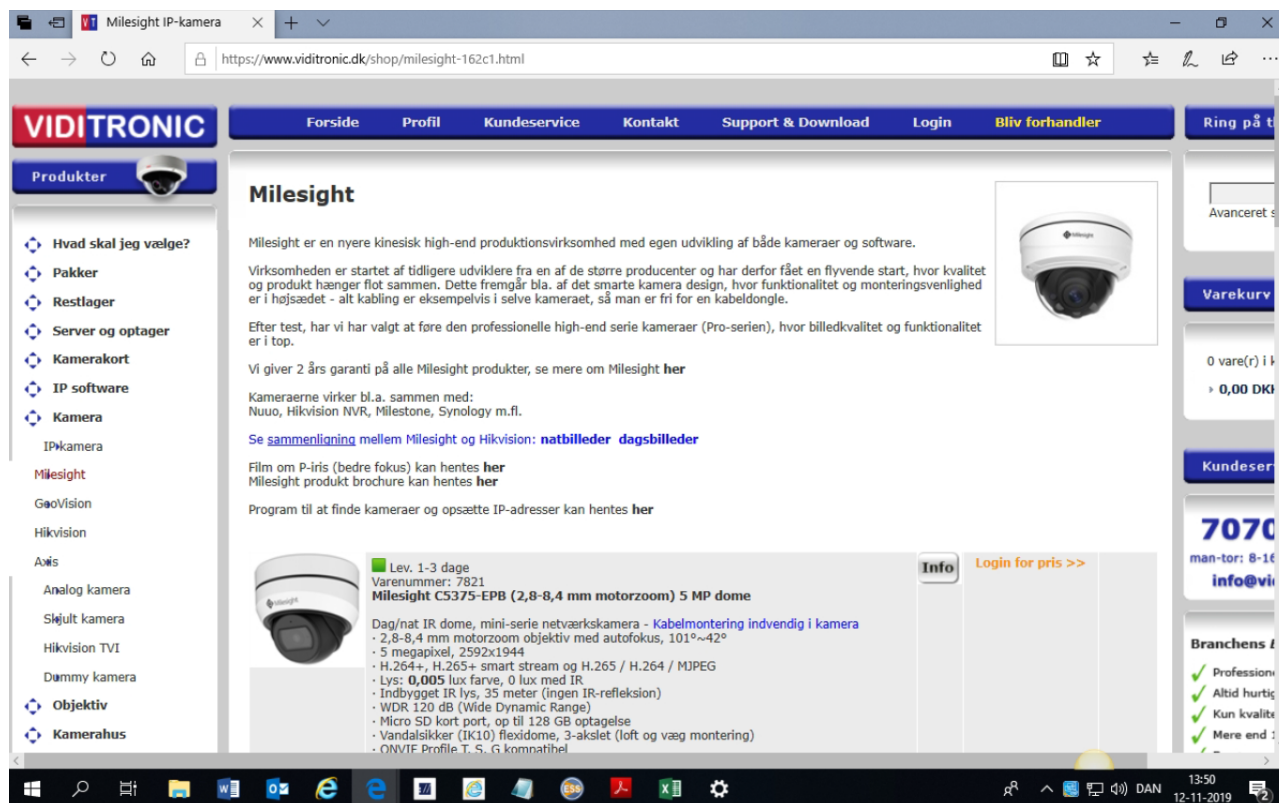
Det er muligt, at SecPro Sikring A/S har en aftale med Milesight om, at de kan benytte domænet www.milesight.dk (som det eksempelvis fremgår af bilag 6 og bilag 2) men det betyder ikke, at de kan få rettighed til at eje domænet, jf. bilag 2, Domain Name Agency Agreement, punkt 1: ”LOCAL PARTNER... Milesight as the owner of it on Internet and ensure that Milesight has the ownership (proprietary right) of the Domanin Name...”

Da SecPro Sikring A/S således ikke er en part i en tvist om ejerskab af domænet www.milesight.dk kan Klagenævnet således ikke - jf. ovenstående, overføre ejerskabet af omtalte domæne til SecPro Sikring A/S, hvorfor klagen må afvises.

En eventuel overdragelse af domænet www.milesight.dk til Milesight Technology Co. Ltd. er et internt anliggende mellem Viditronic ApS og Milesight, som ikke vedrører klagesagen.”

Bilag A og B er to fakturaer af 1. november 2019 og 9. december 2019 vedrørende salg af produkter fra Milesight til indklagede.

Ved opslag på domænenavnet "milesight.dk" den 12. november 2019 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag den 28. januar 2020 fremstod domænenavnet som vist ovenfor.

Ved sekretariatets søgning på "milesight" den 28. januar 2020 i Google (www.google) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.680, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte to klageren og to indklagede. De øvrige søgeresultater vedrørte bl.a. en lang række andre danske selskaber, der udbyder Milesight-produkter til salg.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er eneste officielle, autoriserede distributør af produkter fra Milesight i Danmark,
- at Milesight har givet klageren tilladelse til at anvende domænenavnet "milesight.dk",
- at indklagede, der er klagerens konkurrent, har nægtet at overdrage domænenavnet "milesight.dk" på trods af, at Milesight har givet klageren tilladelse til at anvende domænenavnet "milesight.dk",
- at det skaber forvirring hos kunderne, at indklagede, der ikke er autoriseret distributør af Milesight-produkter, anvender domænenavnet "milesight.dk", og
- at domænenavnet "milesight.dk" skal overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at det er korrekt, at klageren er registreret som autoriseret distributør af Milesight-produkter i Danmark, men det bestrides, at klageren er eneste distributør af Milesight-produkter i Danmark,
- at indklagede har solgt Milesight-produkter siden 2012,
- at indklagede altid har købt sine varer direkte fra Milesight, hvilket er dokumenteret ved Milesights seneste fakturaer (bilag A og B) vedrørende indklagedes køb af produkter,
- at det ikke er korrekt, at indklagede er udelukket fra at sælge Milesight-produkter i Danmark,
- at det ikke er korrekt, at indklagedes brug af domænenavnet "milesight.dk" skaber forvirring blandt kunderne, idet alle kan købe Milesight-produkter af indklagede,
- at domænenavnsaftalen mellem Milesight og klageren ikke giver klageren ret til at blive registrant af domænenavnet "milesight.dk", idet det fremgår af aftalen, at Milesight – ikke klageren – skal være ejer af domænenavnet,
- at da klageren ikke har ejerbeføjelser over domænenavnet "milesight.dk", kan klageren ikke være part i en tvist om domænenavnet, og
- at overdragelse af domænenavnet "milesight.dk" fra indklagede til Milesight er et mellemværende, der ikke vedrører klageren.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende, at domænenavnet "milesight.dk" skal overdrages til klageren, idet Milesight Technology Co. Ltd. har bemyndiget klageren til at anvende domænenavnet. Som dokumentation herfor har klageren fremlagt en domænenavnsaftale (Domain Name Agency Agreement) mellem Milesight og klageren.

Indklagede har ikke gjort gældende, at Milesight ikke nyder varemærkeretlig beskyttelse af betegnelsen "Milesight", men indklagede har bestridt, at det skulle følge af domænenavnsaftalen, at domænenavnet "milesight.dk" skal overdrages til klageren.

Klagenævnet lægger herefter som ubestridt til grund, at Milesight – i hvert fald igennem ibrugtagning, jf. varemærkelovens 3 – har opnået en varemærkeretlig beskyttelse af betegnelsen "Milesight", jf. varemærkelovens § 4.

Domænenavnsaftalen mellem Milesight og klageren må forstås således, at Milesight har bemyndiget klageren til at anvende varemærket "Milesight" som domænenavn i Danmark og til at foretage registrering af domænenavnet. Det forhold, at det fremgår af aftalen, at Milesight – uanset aftalen – forsat er "ejer" af domænenavnet "milesight.dk" kan ikke føre til et andet resultat.

Da domænenavnet "milesight.dk" er identisk med Milesights varemærke, og dermed egnet til at skabe forveksling hermed, udgør indklagedes brug af domænenavnet en krænkelse af Milesights rettigheder, som klageren – i henhold til domænenavnsaftale – må anses for bemyndiget til at påtale.

Klagenævnet bemærker dernæst, at den omstændighed, at indklagede efter det oplyste anvender domænenavnet for en hjemmeside, hvorfra der udbydes varer af mærket MILESIGHT, indebærer, at indklagede kan påberåbe sig de begrænsninger i klagers varemærkeret, der følger af varemærkelovens § 10 og § 10a.

Disse bestemmelser er sålydende:

"Begrænsninger i et varemærkes retsvirkninger

Begrænsninger i eneretten

§ 10. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af

1) tredjemandens navn eller adresse, hvis den pågældende tredjemand er en fysisk person,

2) tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelseernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne eller

3) varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Stk. 3. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af en ældre rettighed, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis den ældre rettighed anvendes inden for grænserne af det område, hvor den er anerkendt.

Konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket

§ 10 a. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde dets brug for varer, som af indehaveren selv eller med indehaverens samtykke er markedsført her i landet eller inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) under dette varemærke.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor varernes tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.”

Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Da varemærket MILESIGHT udgør den kendetegnsbærende del af domænenavnet ”milsesight.dk”, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra indehaveren af varemærkeretten til dette mærke. Dette er, som det fremgår, imidlertid ikke tilfældet. Indklagedes brug af domænenavnet ”milesight.dk” er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som udbydes på hjemmesiden. Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes

på varemærkelovens §§ 10 og 10a, hvorfor brugen udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens § 4.

På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagedes nægtelse af at efterkomme klagerens anmodning om overdragelse af domænenavnet ”milesight.dk” udgør 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 domænenavne 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 domænenavnet ”milesight.dk” skal overføres til klageren, SecPro Sikring A/S. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 20. februar 2020

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo