

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0201

Klager:

Pizza Hut International LLC
7100 Corporate Drive Plano
Texas 75024, US

v/advokat Christian L. Bardenfleth

Indklagede:

Paulius Kazlauskas
c/o Bibiana Blaj
Rådvalsvej 6, 1. tv
2400 København NV

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principalt: Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet "pizzahut.dk" til klageren.

Subsidiært: Domænenavnet "pizzahut.dk" skal slettes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 5. august 2021 med fem bilag (bilag 1-5).

Registreringsdato:

Domænenavnet "pizzahut.dk" er registreret den 15. april 2019.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"SAGSFREMSTILLING

Parterne

Om Pizza Hut's rettigheder og interesser

Restaurantkæden *Pizza Hut* blev stiftet i USA i 1958 af de to brødre, Dan og Frank Carney, og blev hurtigt en af de mest populære restaurantkæder i verden. *Pizza Hut* serverer blandt andet pizza, pasta, tilbehør og desserter. Der er i dag mere end 17.639 restauranter i verden, hvilket gør kæden til en af de største pizza- og restaurantkæder i verden. I 2017 blev *Pizza Hut* af den engelske virksomhed, *Richtopia*, listet som nr. 24 ud af de 200 mest indflydelsesrige brands i verden, ligesom *Pizza Hut* i 2021 blev ranket som det 8. mest værdifulde og stærkeste restaurant-brand i verden (bilag 1).

Pizza Hut er indehaver af fire danske varemærker, herunder ordmærket *PIZZA HUT* registreret i klasse 30 og 43, ordmærket *PIZZA HUT CLASSIC* registreret i klasse 29, 30 og 43, samt ordmærket *PIZZA HUT THE BEST PIZZAS UNDER ONE ROOF* registreret i klasse 42, samt ordmærket *PIZZA SLIDERS* registreret i klasse 30. Det ældste varemærke har prioritet helt tilbage fra 1972. De danske varemærkereгистраeringer er fremlagt som bilag 2.

Pizza Hut er desuden indehaver af en række EU-varemærker til blandt andet ordmærket *PIZZA HUT* (EUTM 000053827) samt følgende figurmærker:



Pizza Hut er desuden indehaver af domænenavnet *pizzahut.com*, *pizzahut.co.uk*, *pizzahut.de*, *pizzahut.es*, *pizzahut.se* samt lignende domænenavne i EU og andre lande, hvor domænenavnene anvendes for de officielle *Pizza Hut* hjemmesider.

Om Indklagede

Pizza Hut er ikke i besiddelse af oplysninger om indklagede, men forstår at der er tale om en privatperson ved navn *Paulius Kazlauskas*, med adresse på Rådvalsvej 6, 1. tv, 2400 København N. *Pizza Hut* har ikke haft nogen korrespondance med Indklagede forud for indgivelse af denne klage.

Om domænenavnet pizzahut.dk

Pizza Hut er blevet bekendt med eksistensen af det aktive domænenavn *pizzahut.dk*, som indehaves af Indklagede. Domænenavnet er registreret den 15. april 2019, se vedlagte udskrift fra *dk-hostmaster.dk* (bilag 3).

Det ser ikke ud til, at Indklagede pt. anvender domænenavnet til andet end den blotte registrering af navnet, idet der ikke ses at være tilknyttet en hjemmeside eller lignende til domænenavnet.

ANBRINGENDER

Indklagedes registrering og potentielle brug af domænenavnet pizzahut.dk er en krænkelse af Pizza Huts varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, og er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænenavslovens § 25.

Det fremgår af domænenavnelovens § 25, stk. 1, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domæneskik.

Det følger af forarbejderne til domænenavnelovens § 25, stk. 1 (lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-2014, Tillæg A, s. 30-31), at kravet om overholdelse af god domæneskik både gælder registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne.

Pizza Hut har en legitim og forretningsmæssig interesse i, at domænenavnet overdrages eller slettes, idet registrering og/eller den potentielle brug af www.pizzahut.dk er i strid med Pizza Hut's varemærkerettigheder i Danmark og i EU.

Pizza Hut underbygger denne påstand med, at Indklagede ingen tilknytning har til Pizza Hut's organisation eller forretning. Det ser heller ikke ud til, at Indklagede selv har nogen forretningsmæssig interesse i at registrere og/eller potentielt anvende domænenavnet, pizzahut.dk. Til trods herfor, har Indklagede registreret et domænenavn - pizzahut.dk - som er identisk med og udgør en direkte reference til de berømte PIZZA HUT varemærker og som derfor højst sandsynligt vil blive forvekslet med Pizza Hut's domænenavne og varemærker, herunder særligt domænenavnet pizzahut.com.

Pizza Hut gør gældende, at Indklagede handler i strid med domænenavnelovens § 25, stk. 1, ved sin registrering domænenavnet pizzahut.dk, uden at have adkomst til navnet, og derved samtidigt forhindre Pizza Hut i selv at anvende domænenavnet. Det udgør i den forbindelse en særlig grov overtrædelse, at domænet ikke anvendes af Indklagede, men blot er registreret, på trods af, at Indklagede må være bekendt med det berømte varemærke, PIZZA HUT, hvilket viser, at Indklagede ikke har en bona fide intention om at bruge varemærket, men blot ønsker at afholde Pizza Hut fra at registrere og bruge domænenavnet. Denne grove overtrædelse støttes ligeledes af, at Børsen den 10. april 2019 (fem dage inden Indklagedes registrering af domænenavnet) bragte en artikel om visse investorers forsøg på at omdanne den danske Dominos-kæde til Pizza Hut-restauranter (bilag 4). Dette indikerer, at Indklagede registrerede domænenavnet kort før Pizza Hut's potentielle overtagelse af restauranter, med henblik på - til sin egen fordel - at udnytte dén medieomtale, som Pizza Hut fik i perioden, og derved lukrere på PIZZA HUT varemærket.

Det gøres videre gældende, at PIZZA HUT er et velkendt og vitterligt kendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, og § 3, stk. 2, jf. Pariserkonventionens art. 6 b. Der henvises i den forbindelse til det tidligere anførte og til Sø- og Handelsrettens dom af 25. april 2002. Sø- og Handelsrettens dom bekræfter PIZZA HUT-varemærkets renommé og fremlægges som bilag 5.

Indklagedes registrering af pizzahut.dk udvander det renommé og kvalitet, som Pizza Hut står for og bibringer den opfattelse, at Pizza Hut har en forbindelse til domænenavnet. En sådan udnyttelse er til skade for Pizza Hut blandt andet ved at varemærkets reklameværdi forringes, samtidigt med at det hindrer Pizza Hut i at have et .dk domæne tilknyttet sin virksomhed.

Pizza Hut gør gældende, at Indklagedes registrering og potentielle brug af domænet pizzahut.dk udgør derfor en krænkelse af både Pizza Hut's varemærkerettigheder i henhold til varemærkelovens § 3, stk. 1, og en overtrædelse af god domæneskik i henhold til domænenavnenavnelovens § 25, stk. 1. På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at Indklagede skal tilpligtes at overdrage domænenavnet pizzahut.dk til Klager.”

Bilag 1 er en rapport udgivet af Brand Finance i marts 2021 med titlen ”The annual report on the most valuable and strongest restaurant brands”. Det fremgår heraf, at klagerens brand ”Pizza Hut” blev vurderet til at være den 8. mest værdifulde restaurantbrand i verden.

Bilag 2 er et udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens register, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af ordmærket ”Pizza Hut” i Nice-klasse 30 og 43.

Bilag 3 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”pizzahut.dk”.

DK Hostmaster har ved mail af 12. august 2021 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet siden den 15. april 2019.

Bilag 4 er et udskrift af en artikel, der blev bragt i Børsen den 10. april 2019 med overskriften ”Ville lave kæden om til Pizza Hut”. Det fremgår af artiklen bl.a., at en gruppe investorer har forsøgt ”at lave et comeback i Danmark for den amerikanske pizzakæde Pizza Hut”.

Bilag 5 er et udskrift af SØ- og Handelsrettens dom af 25. april 2002, hvor retten fandt, at sagsøgte (en virksomhed ved navn Pizza Hot) var uberettiget til erhvervsmæssigt at benytte kendetegnet ”Pizza Hot” og andre forretningskendetegn, som er forvekslelige med klagerens varemærke ”Pizza Hut”.

Sekretariatet har ved opslag den 12. august 2021 og 1. september 2021 på domænenavnet ”www.pizzahut.dk” konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside.

DK Hostmaster har ved mail af 1. september 2021 oplyst, at indklagede – ud over at være registrant af domænenavnet ”pizzahut.dk” – yderligere er registrant domænenavnene ”danska.dk”, ”elizabeth.dk”, ”glyptotek.dk”, ”bilavis.dk”, ”cavall.dk”, ”ieva.dk”, ”netgate.dk” og ”sparnu.dk”.

Ved opslag den 2. september 2021 har sekretariatet konstateret, at syv af de nævnte domænenavne viderestillede til hjemmesider, hvorpå de var udbudt til salg, og at ét af domænenavnene ikke indeholdt nogen hjemmeside.

Ved sekretariatets søgning på ”Pizza Hut” den 1. september 2021 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 69.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De første 50 søgeresultater vedrørte alle klageren.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagedes registrering og potentielle brug af domænenavnet ”pizzahut.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1,

- at klageren har en legitim og forretningsmæssig interesse i, at domænenavnet ”pizzahut.dk” overdrages eller slettes, idet registrering og/eller den potentielle brug heraf er i strid med Pizza Hut’s varemærkerettigheder i Danmark og i EU, jf. bl.a. varemærkelovens § 3, stk. 1,
- at indklagede ikke har nogen tilknytning til klagerens organisation eller forretning,
- at indklagede ikke har nogen legitim, forretningsmæssig interesse i at registrere og potentielt anvende domænenavnet ”pizzahut.dk”,
- at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”pizzahut.dk” må have været bekendt med klageren og dennes varemærke, hvorfor indklagede må have vidst, at brug af domænenavnet ville medføre en varemærkeretlig krænkelse,
- at indklagede handler i strid med domænelovens § 25, stk. 1, idet indklagede ved registrering af domænenavnet ”pizzahut.dk” ikke havde – og fortsat ikke har – adkomst til navnet ”Pizza Hut”, og idet indklagede ved opretholdelse af registreringen forhindre klageren i at anvende domænenavnet,
- at det gør overtrædelsen af domænelovens § 25, stk. 1, særlig grov, at domænenavnet ”pizzahut.dk” ikke anvendes af indklagede, men blot er registreret på trods af, at indklagede må være bekendt med klagerens berømte varemærke,
- at der er tale om en grov overtrædelse understøttes yderligere af, at der fem dage inden indklagedes registrering af domænenavnet ”pizzahut.dk” blev bragt en artikel i Børsen om visse investorers forsøg på at omdanne den danske Dominos-kæde til Pizza Hut-restauranter, idet den tidsmæssige sammenhæng indikerer, at indklagede registrerede domænenavnet med henblik på at udnytte den medieomtale, som klageren fik i perioden, og derved lukrere på klagerens varemærke,
- at ”PIZZA HUT” er et velkendt og vitterligt kendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3, og § 3, stk. 2, jf. herved også Sø- og Handelsrettens dom af 25. april 2002, og
- at indklagedes registrering af domænenavnet ”pizzahut.dk” udvander det renommé og kvalitet, som klageren står for, og bibringer den opfattelse, at klageren har en forbindelse til det omtvistede domænenavn.

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 ”pizzahut.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 klagenavnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Klageren, Pizza Hut International LLC, er indehaver af bl.a. ordmærket ”Pizza Hut” i Nice-klasse 30 og 43. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”pizzahut.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”pizzahut.dk” 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 ”pizzahut.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 finder grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender domænenavnet ”pizzahut.dk”, men at en række af de domænenavne, som indklagede i øvrigt er registrant af, er udbudt til salg. Klagenævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet ”pizzahut.dk”.

På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”pizzahut.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering 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 ”pizzahut.dk” skal overføres til klageren, Pizza Hut International LLC. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 28. oktober 2021

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo