

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-0015

Klager:

Société des Bourses Francaises
Palais de la Bourse
Paris, France
og
Amsterdam Exchanges N.V.
Amsterdam, Holland

v/Advokatfirma Bech-Bruun & Trolle
Advokat Ole Horsfeldt/Lisbet Andersen
Nørre Farimagsgade 3
1364 København K.

Indklagede:

Lorenzo De Santis
Bodega Landmark Studio TVI
Post office box 231
94922 Bodega
USA

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "euronext.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 2. juni 2000 med 13 bilag, svarskrift af 7. juli 2000 med 1 bilag, replik af 29. august 2000 og duplik af 22. september 2000 med 2 bilag.

Registreringsdato:

Indklagede har registreret "euronext.dk" den 7. april 2000.

Sagsfremstilling:

Klageren er to børser i henholdsvis Frankrig og Holland, som sammen med en børs i Belgien har indgået et samarbejde om en fælles børs under betegnelsen "EURONEXT".

Det fremgår af klagerens bilag 1 og 2, at den franske børs (Société des Bourses Francaises), som indgår i samarbejdet, har fået registreret "EURO NEXT" som EF-varemærke den 25. februar 2000 i henhold til en ansøgning indgivet 16. maj 1997 inden for bl.a. varerne/tjenesteydelserne "bistand ved forretningsvirksomhed", "rådgivning, information eller oplysninger vedrørende forretningsvirksomhed" (klasse 35), "pressebureauer og informationskontorer", "udsendelse af meddelelser" og "kommunikation via computerskærme" (klasse 38), "udgivelse" (klasse 41), og "udlejning af adgangstid til computerdatabaser" (klasse 42).

Den 19. marts 2000 blev klagerens samarbejde meddelt via Reuters (klagerens bilag 6-7), og i de følgende dage blev samarbejdet omtalt i diverse medier, bl.a. The Financial Times (klagerens bilag 9).

Den hollandske børs (Amsterdam Exchanges N.V.), som indgår i samarbejdet, har den 20. marts 2000 og den 24. marts 2000 (klagerens bilag 3 og 4) ansøgt om registrering af EURONEXT og EURONEXT FIRST EUROPEAN BOURSE som Benelux-varemærker inden for bl.a. de internationale klasser 35 (Advertising and business services) og 41 (Education and entertainment services).

Indklagede registrerede den 7. april 2000 domænenavnet "euronext.dk".

Klageren har ved skrivelse af 15. maj 2000 til indklagede (klagerens bilag 13) gjort gældende, at indklagedes registrering af domænenavnet krænker klagerens rettigheder, og anmodet indklagede om at overdrage domænenavnet til klageren.

Indklagede har ikke tiltrådt klagerens anmodning om overdragelse.

Klageren har herefter indbragt sagen for Nævnet.

Klageren er bl.a. repræsenteret på Internettet under domænet "euronext.com".

Under domænenavnet "euronext.dk" lå den 8. oktober 2000 følgende tekst (svarende til klagerens bilag 12):

"Coming Soon ! We recently registered our domain name at... REGISTER.COM *the first step on the web* "

Indklagede gør således ikke p.t. aktiv brug af domænenavnet. Ifølge indklagedes oplysninger skyldes dette alene den verserende tvist om retten til domænenavnet. Indklagede har oplyst, at han udøver PR-virksomhed for artister m.v, og at han vil anvende domænenavnet i forbindelse med promoveringen af nye artister.

Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet det relevant at indlede forligsprocedure.

Parternes anbringender:Klageren har gjort gældende,

- at indklagedes registrering af domænenavnet er en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til EURONEXT og EURO NEXT, jf. Varemærkelovens § 4,
- at indklagedes registrering af domænenavnet er en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5, og
- at indklagede har været bekendt med klagerens rettigheder forud for registreringen af domænenavnet og derfor været i ond tro.

Indklagede har gjort gældende,

- at der ikke foreligger en krænkelse af klagerens rettigheder, idet domænenavnet "euronext.dk" adskiller sig fra klagerens varemærke og vedrører varer/tjenesteydelser af anden art,
- at klagerens og indklagedes respektive varemærker kan sameksistere,
- at indklagede ikke har været i ond tro ved registreringen af domænenavnet, og
- at indklagede påtænker at anvende domænenavnet i forbindelse med promoveringen af nye artister - "*Europe's Next*" *leading artists*.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Sagen giver især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af markedsføringslovens § 1 og varemærkelovens § 4.

markedsføringslovens § 1 er affattet således:

"§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik."

Varemærkelovens § 4, stk. 1, er affattet således:

"§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet,
2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket."

Nævnet finder, at det under topdomænet dk. registrerede domænenavn "euronext" er sammenfaldende med klagerens varemærke, og at de varer/tjenesteydelser, som indklagede udbyder/vil udbyde, falder inden for klagerens beskyttelsesområde. Den brug, som indklagede påtænker at gøre af domænenavnet "euronext.dk." vil derfor kunne forbydes af klageren i medfør af varemærkelovens § 4.

Indklagede har ikke i øvrigt kunnet henvise til en loyal begrundelse for at opretholde den foretagne registrering, som samtidig forhindrer klageren i at registrere og anvende sit varemærke som domænenavn inden for topdomænet dk.

Nævnet finder på denne baggrund, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet "euronext.dk" og nægtelse af at overdrage registreringen til klageren er udtryk for en illoyal markedsadfærd, som indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 1, ligesom den anvendelse, som indklagede påtænker at gøre af domænenavnet, vil udgøre en krænkelse af varemærkelovens § 4.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Indklagede, Lorenzo De Santis, skal anerkende, at hans registrering af domænenavnet "euronext.dk" slettes som stridende mod gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Société des Bourses Françaises og Amsterdam Exchanges N.V.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato:

Lene Pagter Kristensen

Dorte Olesen

Mogens Kockvedgaard