

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-017

Klager:

America Online, Inc. USA
v/Chas Hude A/S
H.C. Andersens Boulevard 33
1553 København V.

Indklagede:

Lars Jørgensen
Sønderbro 31, 1. sal
6100 Haderslev

v/Advokat Erik Gram
Postboks 1050
Laurids Skaugade 14
6100 Haderslev

Parternes påstande:

Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "icq.dk" til klageren.

Klagerens subsidiære påstand
Indklagede tilpligtes at afmelde domænenavnet "icq.dk".

Indklagedes påstand
Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 12. april 2000 med 6 bilag (1-6), svarskrift af 20. juli 2000, replik af 3. august 2000 med 2 bilag (7-8), duplik af 11. september 2000, supplerende skrivelse af 9. november 2000 fra indklagede, og supplerende skrivelse af 27. december 2000 fra klageren.

Sekretariatet har anmodet klageren om at redegøre yderligere for udbredelsen og kendskabet til ICQ i tiden op til indklagedes registrering af domænenavnet. På denne baggrund har klageren fremsendt supplerende skrivelse af 14. maj 2001 med 4 bilag (7a-10a). Indklagede er ikke fremkommet med kommentarer til dette materiale.

Registreringsdato:

Domænenavnet blev oprindeligt ansøgt og registreret den 4. marts 1998.

Sagsfremstilling:

I henhold til klageskriftet er klageren (et amerikansk selskab) et af verdens største medieselskaber.

Klageren har betydelige kommercielle interesser på Internettet, og har igennem en årrække været blandt de absolut førende i udvikling og kommercialisering af Internettet.

Det fremgår af det af klageren indsendte materiale, at ICQ (udtales "I Seek You") oprindeligt er udviklet af et israelsk selskab i 1996 med henblik på at gøre det lettere for email-brugere at chatte. Softwaren bag ICQ gør det muligt at se, om en person er online, og herefter kommunikere med den pågældende gennem øjeblikkelig fremsendelse og modtagelse af mails. Systemet blev introduceret i november 1996. Det er omtalt i en artikel i Computerworld fra januar 1997, hvori det bl.a. er oplyst, at den daværende ejer på kort tid havde haft 30.000 brugere uden nogen forudgående markedsføring. Af en artikel fra 5. september 1998 fra PC Magazine fremgår, at der 6 måneder fra introduktionen af ICQ var modtaget 850.000 registreringer, og at antallet af registreringer i september 1998 var steget til 11 millioner. En artikel i Computer World fra september 1998 nævner hjemmesiden ICQ.com som værende blandt de 10 hurtigst voksende hjemmesider i verden med hensyn til antal brugere. ICQ blev overtaget af klageren i juni 1998. Klageren har den 19. oktober 1998 ansøgt om og den 9. juni 1999 fået registreret "ICQ" som dansk varemærke (ordmærke) i klasserne 38 (bl.a. Telekommunikations-virksomhed) og 42 (bl.a. Computerservice). Antallet af registranter hos ICQ var ifølge klageskriftets bilag 2 i marts 2000 steget til over 53 millioner - heraf over 2/3 med hjemsted uden for USA - og mere end 8 millioner mennesker brugte på dette tidspunkt ICQ-portalen dagligt. I en artikel fra januar 2001 i Computerworld er nævnt, at klagerens andel af dette specielle marked udgør 90 %.

Klageren har endvidere fremsendt to afgørelser fra oktober 2000, hvori WIPO Arbitration and Mediation Center, som ICANN har godkendt til at løse tvister om internationale topleveldomænenavne, har givet klageren medhold i, at de indklagede i de pågældende sager ikke har ret til at gøre brug af domænenavne, hvori udtrykket ICQ er indeholdt.

Klageren opdagede, at domænenavnet "icq.dk" allerede var registreret af indklagede, da man selv forsøgte at få registreret dette domænenavn.

Indklagede har anført, at registreringen af "icq.dk" er foretaget af ham som person og ikke for Athena A/S (anført som postadressen ved registreringen af domænenavnet). Indklagede har meddelt, at registreringen er foretaget med henblik på at opbygge et internationalt forum for et computerspil under betegnelsen "International Clan Quakers".

Klageren rettede ved skrivelse af 17. marts 2000 henvendelse til indklagede for at få overdraget domænenavnet, jf. klageskriftets bilag 4. Ved skrivelse af 22. marts 2000 afviste indklagede dette under henvisning til, at klagerens truende adfærd var kritisabel, og at indgåelse af en aftale forudsatte en henvendelse uden fremsættelse af trusler, jf. klageskriftets bilag 6, og meddelte afslutningsvis "Samtidig gøres De opmærksom på Lars Jørgensens rettigheder til domænenavnet og således til navnet som sådan, idet De bedes foranledige, at Deres klient ikke overtræder min klients navnerettigheder".

Da klageren ikke har kunnet formå indklagede til frivilligt at overdrage domænenavnet, har klageren indbragt sagen for klagenævnet.

Indklagede har accepteret klagenævnets kompetence, jf. supplerende skrivelse af 9. november 2000.

Under sagens forberedelse har indklagede ved supplerende skrivelse af 9. november 2000 besvaret sekretariatets spørgsmål "*Påtænker De at sælge domænenavnet?*" med følgende:

"Nej. Klageren har på et tidspunkt rettet henvendelse til indklagede og spurgt, hvorefter indklagede svarede - som udtryk for en venlighed - at indklagede ville overveje et salg til klageren mod godtgørelse af forskellige omkostninger. Klageren besvarede blot henvendelsen på grov og uforkammet facon, hvorfor klagerens henvendelse derom anses som uinteressant."

Indklagede har i skrivelsen af 9. november 2000 desuden oplyst, at han ikke er erhvervsdrivende, at han har gjort brug af domænenavnet siden dets registrering, hvilket bl.a. ses af, at antallet af besøg på hjemmesiden "icq.dk" alene i august 1999 var ca. 8.400, at hjemmesiden p.t. har ca. 100 hits pr. dag, og at indklagede har registreret følgende yderligere domænenavne: "pantera.dk", "itsme.dk", "warfa-re.dk" og "7th.dk".

Indklagede har ikke ønsket at uddybe, hvorledes indklagede har beskæftiget sig med udviklingen af "International Clan Quakers", da dette anses som en forretningshemmelighed, jf. duplikken.

Indklagedes anvendelse af domænenavnet "icq.dk" fremstod den 2. august 2000 som værende ikke aktiv, jf. replikkens bilag 8.

Ved sekretariatets undersøgelse den 26. marts 2001 blev "icq.dk" anvendt med en betydelig mængde reklamer, en mindre smule grafik vedrørende et computerspil ved navn Quake (gengivelse af logoet), links til andre hjemmesider med information om computerspil og nogle korte tekster vedrørende på-tænkt Quake-hjemmeside. Under det pågældende domænenavn lå bl.a. følgende tekst:

"

Welcome to International Clan Quakers.

Sunday the 4th of february 2001:

Here on this site you will find links about Quake and Quake Clans.

All Quake versions are supported on this site.

You have too be paciend whit the site, beacause not all functions are running yet.

The Icq Team

"

Ved sekretariatets undersøgelse den 9. juni 2001 var der ikke sket nogen udvikling af hjemmesiden bortset fra, at alle reklamer var fjernet. Ovennævnte tekst var uændret.

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

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at klagerens registrerede varemærke er velkendt her i landet og i udlandet,
- at klageren udover via registreringen også via ibrugtagning har opnået en varemærkeretlig beskyttelse,
- at indklagedes registrering af domænenavnet "icq.dk" er sket i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2,
- at indklagedes registrering af domænenavnet "icq.dk" er sket i strid med DIFOs regler om registrering m.v. artikel 2.1 og 2.2.b., idet indklagede ved registreringen var i ond tro i relation til klagerens rettigheder til varemærket "ICQ",
- at indklagede ikke kan have været uvidende om - eller burde have været bekendt med - eksistensen af klagerens virksomhed og anvendelse af betegnelsen "ICQ", og

- at indklagedes registrering er sket som erhvervsdrivende og alene med økonomisk vinding for øje ("navnepirateri"), hvilket understøttes af, at domænenavnet 2 år efter registreringen endnu ikke var taget i aktiv brug af indklagede (bilag 8 - replikken).

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede ikke har handlet i strid med gældende dansk ret eller DIFOs regler,
- at indklagede fsva. klagerens varemærkerettigheder er først i tid, og
- at registreringen ikke var illoyal, idet formålet var at opbygge et internationalt forum for et com-puterspil under betegnelsen "International Clan Quakers", hvilken brug ikke er forvekslelig med klagerens virksomhed.

Nævnets bemærkninger:

Under hensyn til indklagedes oplysninger om, at hjemmesiden "icq.dk" skal anvendes i forbindelse med udviklingen af en "forretningshemmelighed", og til det oplyste om den stedfundne reklamering fra hjemmesiden, kan domænenavnet "icq.dk" ikke antages alene at have ikke-erhvervsmæssig betydning for indklagede. Da sagen dermed ikke involverer forbrugerkrav, er klagenævnet ikke blevet tiltrådt af to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. herved forretningsordenens § 1 om nævnets sammensætning.

Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, markedsføringslovens § 1 og almindelige retsgrundsætninger.

De nævnte bestemmelser er sålydende:

Varemærkelovens § 4:

"§ 4. Indehaveren af en varemærket 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.

Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet."

Markedsføringslovens § 1:

"§ 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."

Ved indklagedes registrering i marts 1998 af domænenavnet "icq.dk" havde klageren endnu ikke søgt og opnået en registreret varemærket her i landet til betegnelsen ICQ. Det må imidlertid efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at ICQ, som har et betydeligt særpræg, havde opnået beskyttelse som forretningskendetegn ved ibrugtagning, og at betegnelsen allerede i foråret 1998 var velkendt i hvert fald i Internet-kredse.

Det er derfor overvejende sandsynligt, at indklagede, som synes at have en væsentlig viden om Internettet, var bekendt med ICQ ved registreringen af domænenavnet "icq.dk". Indklagedes oplysning om, at domænenavnet var tænkt som basis for et internationalt computerspil - som indklagede selv tre år efter registreringstidspunktet endnu ikke har udviklet - forekommer ikke sandsynlig, og indklagedes hidtidige - meget begrænsede brug - af domænenavnet tyder ikke på, at indklagede har haft nogen loyal interesse i at lade domænenavnet registrere. Den stedfundne brug af hjemmesiden til opsætning af reklamer indicerer tværtimod, at indklagede har haft til hensigt at udnytte klagerens varemærkes særpræg og renommé på utilbørlig måde. Oplysningerne om det meget høje antal daglige besøg på hjemmesiden "icq.dk" allerede i august 1999, hvor hjemmesiden endnu ikke blev anvendt aktivt, men alene indeholdt nogle oplysninger om "icq.dk", tyder således på, at hjemmesiden generelt af et meget stort antal brugere er blevet forbundet med en anden virksomhed - nemlig klagerens.

Nævnet finder derfor, at klageren i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2, kan forbyde, at indklagede benytter domænenavnet "icq.dk" til nogen form for brug, som kan udnytte eller skade klagerens varemærkes særpræg og renommé, ligesom indklagedes registrering af domænenavnet må anses for en illoyal markedsadfærd, som strider mod markedsføringslovens § 1 og almindelige retsgrundsætninger.

Som følge af det anførte træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Indklagede, Lars Jørgensen, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet "icq.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, America Online, Inc. USA.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 08.07.2001

Lene Pagter Kristensen (formand)

Mogens Kockvedgaard

Dorte Olesen