

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-029

Klager:

Invensys plc
33 Commercial Street
Foxboro
MA 02035
USA

v/Cand.jur. Claus Marcussen

Indklagede:

WEB Design & Graphics
Symfonivej 22
2730 Herlev

v/Advokat Hans Christian Galst

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "powerware.dk" til klageren som rette indehaver.

Klagerens subsidiære påstand

Indklagede tilpligtes at slette domæneregistreringen "powerware.dk".

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Indklagedes subsidiære påstand

Domænenavnet "powerware.dk" overføres til klager mod samtidig betaling af kompensation for tab af goodwill skønsmæssigt opgjort til 25.000 kr. samt erstatning for tab foreløbigt og skønsmæssigt opgjort til 600.000 kr. påført indklagede ved klagers opsigelse af forhandleraftale den 3. februar 2000.

Dokumenter:

Der er for Nævnet fremkommet klageskrift af 16. juni 2000 med 3 bilag (unummererede), svarskrift af 28. november 2000 med ét bilag (A), replik af 18. december 2000 med 6 bilag (1-6) og duplik af 12. januar 2001.

Registreringsdato:

Indklagede har registreret "powerware.dk" den 18. januar 1999. Indklagede har ved brev af 13. oktober 2000 accepteret klagenævnets kompetence.

Sagsfremstilling:

Klageren, som driver virksomhed med blandt andet salg af elektroniske apparaturer og elektronisk udstyr i form af blandt andet såkaldte UPS'er (uninterruptible power supplies), anvender Powerware som betegnelse for en del af sin virksomhed, idet klageren den 7. april 1999 tog navneforandring fra Exide Electronics til Powerware. Klageren er registreret under "Powerware Nordic Danmark, filial af Powerware Nordic AB, Sverige" i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og har CVR-nr. 20391979.

Klageren er indehaver af en dansk varemærkeregistring af ordmærket POWERWARE, registreret den 27. juli 1990 i henhold til ansøgning indgivet den 31. maj 1989. Registreringen er i vareklasse 9, herunder især "elektrisk apparatur, der i forbindelse med eksisterende elektrisk bygningsforsyningsudstyr tjener til invertering, ensretning, overvågning, lagring og kontinuerlig forsyning af elektriske belastninger til elektronisk udstyr".

Klageren er blandt andet repræsenteret på Internettet under domænenavnene powerware-online.dk og powerwareonline.dk, som begge henviser til klagerens hjemmeside på domænenavnet <http://www.emea.powerware.com/denmark/>. Klageren er ligeledes repræsenteret under domænenavnet powerware.com.

Indklagede, som driver virksomhed med UPS'er, batterier, netværkskomponenter og tilbehør via Internettet, anvender Powerware-Online som betegnelse for den del af indklagedes virksomhed, som sælger de nævnte produkter via Internettet. Efter det oplyste har indklagede drevet virksomhed under betegnelsen Powerware-Online siden marts 1999.

Klageren, Powerware Danmark Filial af Powerware AB, Sverige, og indklagede, Powerware-Online, indgik i maj 1999 en forhandleraftale (svarskriftets bilag A), som skulle danne grundlag for indklagedes salg af klagerens produkter.

Ved brev af 3. februar 2000 (svarskriftets bilag B) opsagde klageren forhandleraftalen overfor indklagede.

Klageren har ved brev af 14. februar 2000 (replikkens bilag 1) til indklagede gjort gældende, at registreringen af domænenavnet "powerware.dk" samt betegnelsen Powerware-Online krænker klagerens rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2 samt markedsføringslovens §§ 1, 5 og 10, og anmodet indklagede om at slette registreringen af domænenavnet samt ophøre med anvendelsen af Powerware som en del af indklagedes firmabetegnelse. I brevet gør klageren desuden gældende, at indklagede har handlet i ond tro i forhold til klagerens rettigheder, da indklagede tidligere har forhandlet klagerens produkter.

Indklagede har ved brev af 29. februar 2000 til klageren anført, at klageren i forbindelse med indgåelsen af forhandleraftalen mellem parterne i maj 1999 var bekendt med, at indklagede drev virksomhed under navnet Powerware-Online samt havde registreret powerware.dk som domænenavn, hvorfor klageren herved har accepteret indklagedes anvendelse af Powerware-Online og powerware.dk.

I brevet henviser indklagede desuden til, at registreringen af domænenavnet powerware.dk blev foretaget den 18. januar 1999. Registreringen blev efter det oplyste foretaget "m.h.p. at etablere en online shop med hovedvægt på batterier, UPS og netværksrelaterede produkter". Indklagede anfører, at klageren tog navneforandring til Powerware den 7. april, samt at indklagede ikke var bekendt med klagerens registrering af "POWERWARE" i klasse 9, da indklagede registrerede domænenavnet powerware.dk og påbegyndte sin virksomhed under navnet Powerware-Online.

Indklagede henviser desuden til, at klageren ikke oplyste om sin registrering af varemærket "POWERWARE" i forbindelse med indgåelsen af forhandleraftalen, samt at forhandleraftalen ikke indeholder bestemmelser vedrørende immaterielle rettigheder, hvorfor indklagede lægger til grund, at klageren har accepteret indklagedes anvendelse af navnet Powerware-Online for sin virksomhed

samt anvendelsen af powerware.dk, herunder også i tilfælde af ophør af forhandleraftalen.

Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at den operationelle del af domænenavnet powerware.dk er identisk med klagerens varemærke,
- at der er varelighed i mellem klagerens varemærkeret til POWERWARE og indklagedes anvendelse domænenavnet powerware.dk,
- at der er flere eksempler fra praksis på, at der sker en forveksling mellem klageren og indklagede som følge af indklagedes anvendelse af domænenavnet powerware.dk, idet personer, der har ønsket at svare på klagerens danske afdelings stillingsannoncer i flere tilfælde har sendt disse til Powerware-Online i den tro, at der var tale om samme firma,
- at indklagedes registrering af domænenavnet powerware.dk er en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til POWERWARE efter varemærkelovens § 4,
- at indklagedes registrering af domænenavnet powerware.dk er en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5,
- at indklagede har været bekendt med klagerens rettigheder og eksistens forud for registreringen af domænenavnet powerware.dk og derfor været i ond tro,
- at klageren ikke har accepteret indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet powerware.dk,
- at klagerens eventuelle samtykke af indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet powerware.dk under alle omstændigheder er ophørt i forbindelse med opsigelsen af forhandleraftalen og samarbejdet mellem parterne,
- at indklagede via domænenavnet powerware.dk sælger produkter, som en konkurrerende med klagerens produkter, der sælges under varemærket POWERWARE.

Indklagede har gjort gældende,

- at registreringen og anvendelsen af domænenavnet powerware.dk ikke udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder,
- at klageren stiltiende har accepteret indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet powerware.dk i forbindelse med indgåelse af en forhandleraftale mellem parterne,
- at klageren ikke i medfør af varemærkelovens § 4 kan forbyde indklagede at gøre erhvervsmæssig brug af domænenavnet powerware.dk som følge af klagerens samtykke til anvendelse heraf,
- at indklagede ikke har været i ond tro omkring klagerens rettigheder ved registreringen af domænenavnet powerware.dk eller den efterfølgende anvendelse heraf.

Nævnets bemærkninger:

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 5. Disse bestemmelse har følgende ordlyd:

Varemærkelovens § 4:

"§ 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."

Markedsføringslovens § 5:

"§ 5: Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres."

Det er ubestridt, at klageren har en varemærkeret til ordmærket POWERWARE, registreret i 1990. Domænenavnet powerware.dk er sammenfaldende med klagerens varemærker, og nævnet finder, at de varer/tjenesteydelser, som indklagede udbyder via powerware.dk falder inden for klagerens beskyttelsesområde. Klageren kan derfor som udgangspunkt forbyde indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet powerware.dk i medfør af varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 5.

Efter det oplyste kan nævnet ikke tiltræde, at klageren har samtykket til indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet powerware.dk, ligesom nævnet ikke kan tiltræde, at klageren som følge af passivitet eller lignende har mistet sin ret til at gøre sin varemærkeret gældende overfor indklagede.

Nævnet finder det godtgjort, at indklagede kendte eller burde have haft kendskab til klagerens varemærkeret til ordmærket POWERWARE i forbindelse med indklagedes registrering af domænenavnet powerware.dk.

Med bemærkning om, at det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om indklagede kan kræve kompensation for tab af goodwill samt erstatning for tab som eventuel følge af klagerens opsigelse af forhandleraftalen træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Indklagede, WEB Design & Graphics, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "powerware.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Invensys plc.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 02.04.2001

Lene Pagter Kristensen (formand)

Mogens Kockvedgaard

Dorte Olesen