

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-073

**Klager:**

El-Gros ApS  
Lomholtvej 2-6  
Hover  
7100 Vejle

V/Advokat Morten Schwartz Nielsen

**Indklagede:**

Sæby Elgros  
v/Kenneth Sørensen  
Skt. Annæ Gade 32  
1416 København K.

V/Advokat Knud Wallberg

**Parternes påstande:**

Klagerens påstand  
Indklagede skal tilpligtes at ophøre med brugen af domænenavnet "elgross.dk".

Indklagedes påstand  
Frifindelse.

**Dokumenter:**

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 20. december 2000 med 4 bilag (1-4), svarskrift af 16. januar 2001 med 11 bilag (A-K), replik af 14. februar 2001 med 2 bilag (5-6), og duplik af 8. marts 2001.

**Registreringsdato:**

Indklagede har registreret "elgross.dk" den 19. april 1999.

**Sagsfremstilling:**

Klageren, som er et registreret anpartsselskab (cvr.nr. 19563049 - registreret den 1. september 1996), driver under betegnelsen "El-gros" - og domænenavnene "elgros.dk" og "el-gros.dk" - en virksomhed med salg af diverse el-artikler. Virksomhedens navn blev besluttet 1. januar 1997 og har været anvendt siden.

Indklagede driver under betegnelsen "Sæby Elgross" og domænenavnet "elgross.dk" en virksomhed med salg af diverse el-artikler. Denne virksomhed opstod langsomt - fra 1996 og frem - som en udløber af indklagedes tidligere virksomhed "Sæby Ejendomsservice" (etableret i 1995). I sommer

1999 ændrede indklagedes virksomhed navn fra "Sæby Ejendomsservice" til "Sæby Elgross". Som domænenavn blev kun registreret "elgross.dk", idet bynavnet Sæby var udelukket fra direkte registrering på grund af den manglende mulighed for at bruge tegnet "æ" i et domænenavn. I slutningen af 1999 blev hjemmesiden under "elgross.dk" opstartet.

Klageren konstaterede i oktober 2000, at indklagede i forbindelse med reklamer på Internettet samt reklamer i trykte medier benyttede betegnelsen "elgross", jf. klageskriftet og bilag 1 hertil.

Ved skrivelse af 13. oktober 2000 (klageskriftets bilag 2) anmodede klageren indklagede om at opføre med brugen af "elgross" som forretningskendetegn samt at ophøre med at bruge domænenavnene "elgross.dk" og "elgros.com".

Ved skrivelse af 18. oktober 2000, jf. svarskriftet bilag C, afviste indklagede, at der skulle foreligge en krænkelse.

Indklagede har den 17. oktober 2000 ansøgt om og den 20. december 2000 fået registreret "elgross" som dansk varemærke (figurmærke) i klasserne 09 (bl.a. elektriske apparater), 11 (bl.a. apparater til belysning) og 37 (bl.a. bygge- og installationsvirksomhed), jf. svarskriftets bilag A.

Ved skrivelse af 25. oktober 2000 (svarskriftets bilag E) fremkom indklagedes advokat med følgende forligsoplæg:

"Det min klient kan gå med til er følgende:

- I al annoncering i trykte og elektroniske medier at anføre det fulde firmanavn dvs. Sæby Elgross.
- At det fulde firmanavn også bliver anvendt på hjemmesiden herunder på startside.

Min klient vil derimod fastholde retten til at benytte domænenavnet www.elgross.dk og www.elgross.net som "adresseangivelse" for ingternetbutikken på lige fod med angivelsen af den fysiske adresse, telefonnummer m.v."

Ved skrivelse af 27. oktober 2000 (svarskriftets bilag F) meddelte klagerens advokat, at hans klient kunne acceptere forligsforlaget, dog at klageren fsva. domænenavnene "elgross.dk" og "elgross.net" fastholdt, at brugen heraf skulle ophøre. Dette afviste indklagede ved skrivelse af 3. november 2000 (svarskriftets bilag G).

Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.

Indklagede har ved afgivelsen af svarskriftet accepteret nævnets kompetence.

Ved sekretariatets undersøgelse den 11. juni 2001 blev "elgross.dk" anvendt aktivt som indgang til indklagedes virksomhed. Under det pågældende domænenavn lå følgende kendetegnsangivelse (logoet på hovedsiden og alle undersider):

Følgende tekst lå under fanen "Elgross":

"

### **Om Elgross**

#### **Kundeservice**

*Sæby Elgross giver Dem mulighed for at stille spørgsmål angående valg af de forskellige pro-dukter. Vi giver Dem muligheden for at vælge mellem de forskellige produkter, der findes på markedet. Vi er der for at gøre det lettere*

for Dem. Alt hvad De skal gøre, er at sende os en E-mail på følgende adresse:  
kundeservice@elgross.dk

### **Hvem er Sæby Elgross**

Sæby Elgross blev etableret i 1995 som Sæby Ejendomsservice af Kenneth Sørensen og Tim Lincke.

På det tidspunkt koncentrerede man sig om pasning af ejendomme, rengøring m.m.

Grundet stor efterspørgsel af lyskilder (pærer) og lamper, begyndte man i slutningen af 1996 også at udbyde disse produkter.

I 1997 begyndte firmaet, at tage rundt omkring på markederne i Danmark, for at sælge fir-maets sortiment og skabe kontakter, hvilket har medført større efterspørgsel af alle former for elmaterialer. Derfor så man sig i 1998 nødsaget til, at udvide medarbejderstaben med to personer, der i dag varetager kontor- og lagerfunktioner. Derudover blev der tilknyttet 3 free-lancemedarbejdere, der beskæftiger sig med områderne indenfor ejendomsservice og belys-ningsteknik. Sommeren 1999 ændrede firmaet Sæby Ejendomsservice navn til Sæby Elgross på grund af, at det gamle navn ikke længere kunne leve op til firmaets beskæftigelser.

I slutningen af 1999 er Sæby Elgross yderligere blevet udvidet til også at være på internettet.

"

Følgende tekst lå under fanen " Betaling":

"

### **Priser, prislister**

Alle priser er dagpriser, angivet i DKR eksl. Moms, afgifter, hvis ikke andet er angivet.

"

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

### **Parternes anbringender:**

Klageren har gjort gældende,

- at klagerens betegnelse er særdeles velkendt i branchen,
- at klageren har opnået varemærkeret til "El-Gros" via ibrugtagning,
- at "El-Gros" har fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse,
- at indklagedes varemærkeregistrering er sket i ond tro - efter anlæg af nævnssagen - og må anses for i strid med klagerens varemærkeret, hvorfor indklagedes registreringen ikke bør tillægges vægt,
- at indklagedes brug af "elgross" som domænenavn er i strid med Markedsføringslovens § 1, jf. § 5,
- at de pågældende domænenavne ikke blot er "adresseangivelser",
- at brugen af de pågældende domænenavne kan sidestilles med anden brug af forretningskendetegn,
- at brugen af "elgross.dk" er egnet til at skabe forveksling med klagerens firmanavn og forretningskendetegn,
- at "first filed - first served"-princippet ikke er relevant i den foreliggende tvist,
- at registrering ikke er ensbetydende med erhvervelse af nogen ret over den navnerettighed som

er knyttet til "elgross.dk", og

- at klageren har den mest saglige og direkte interesse i anvendelsen af www.elgross.dk

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagedes anvendelse af domænenavnet blot er at ligestille med angivelsen af en fysisk adresse, telefonnummer m.v.,
- at indklagedes registrering af "elgross.dk" skete uden viden om klagerens kendetegn,
- at klageren ikke anvendte sit selskabsnavn regionalt eller landsdækkende, da indklagede registre-rede domænenavnet "elgross.dk",
- at klageren ikke gennem sin registrering og brug af selskabsnavnet "El-Gros ApS" har opnået en eneret, der muliggør ophævelse af indklagedes registrering og brug af domænenavnet "elgross.dk",
- at betegnelsen "el-gros" må betragtes som en forkortelse for el-grossist, som er rent beskrivende for den type virksomhed, som klageren og indklagede driver (grossistvirksomhed inden for el-branchen),
- at klageren ikke har dokumenteret at have brugt sit selskabsnavn i et sådant omfang, at betegnelsen har opnået særpræg,
- at de to kendetegn ikke er identiske eller forvekslelige,
- at klagerens og indklagedes virksomheder har forskellige kundegrupper (hhv. B2B og B2C),
- at klageren har accepteret, at indklagede fortsætter med at anvende firmanavnet "Søby Elgross", og
- at klageren allerede via "elgros.dk" og "el-gros.dk" er repræsenteret på Internettet, hvorfor det findes dadelværdigt, såfremt indklagede skulle fratages sit domænenavn, og sådanne afgørelser ligger uden for nævnets kompetence.

#### **Nævnets bemærkninger:**

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

Denne bestemmelse er sålydende:

"§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gø-re 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.

Tegnene "El-Gros" og "Elgross" er næsten identiske, og sagens parter gør brug af tegnene for varer og tjenesteydelser af i det væsentlige samme art.

Klageren brugte allerede El-gros som betegnelse for sin virksomhed, da indklagede den 19. april 1999 registrerede domænenavnet "elgross.dk" til brug for sin virksomhed, som herefter ændrede navn fra "Sæby Ejendomsservice" til "Sæby Elgross".

Efter varemærkelovens § 1, stk. 1, sammenholdt med § 3, stk. 1, nr. 2, kan varemærkeret stiftes ved i brugtagning her i landet af et tegn, som er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Opfattes betegnelsen "El-gros" blot som en forkortelse for en el-grossist, er betegnelsen som udgangspunkt uden tilstrækkeligt særpræg til, at der kan erhverves en varemærkeret til betegnelsen. Det er imidlertid ikke godtgjort, at betegnelsen i almindelighed anvendes på denne måde, og indklagede må ved det indgåede forlig antages at have anerkendt klagerens eneret til at anvende "El-gros" som firmabetegnelse. Nævnet finder herefter efter en samlet vurdering, at klageren har opnået en kendetegns- og varemærkeret til betegnelsen "El-gros", og at klageren derfor i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1, kan forbyde indklagede at gøre brug af det næsten identiske tegn "elgross" som betegnelse for sin virksomhed, herunder som domænenavn for virksomheden.

Nævnet træffer herefter følgende

#### A F G Ø R E L S E:

Indklagede, Sæby Elgros v/Kenneth Sørensen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "elgross.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klageren, El-Gros ApS.

Dato: 08.07.2001

\_\_\_\_\_  
Lene Pagter Kristensen (formand)

Mogens Kockvedgaard

Dorte Olesen