

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-077

Klager:

DiskontoBanken A/S
Axeltorv 4
4700 Næstved

v/advokat Bastian Rankløve

Indklagede:

Din Bank A/S
Krumtappen 2
2500 Valby

v/advokat Johan Løje

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”diba.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 27. december 2000 med 18 bilag (1-18), svarskrift af 12. marts 2001 med tre bilag (bilag A-C), replik af 30. marts 2001 med ni bilag (19-27), duplik af 1. august 2001 og supplerende processkrift af 23. august 2001 med fire bilag (28-31).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”diba.dk” blev registreret den 7. januar 2000. Indklagede har ved brev af 26. februar 2001 accepteret, at klagenævnet behandler klagen.

Sagsfremstilling:

Klageren driver – bl.a. via datterselskaber – bankvirksomhed og ligeartet virksomhed inden for den finansielle sektor, herunder bilfinansiering, boligsalg samt forsikringsvirksomhed.

Klageren og dennes datterselskaber har i flere år vedvarende anvendt navnet ”DiBa” som forretningskendetegn i en række sammenhænge.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Klageren anvendte første gang betegnelsen ”DiBa” i 1970’erne, som en del af bankens S.W.I.F.T. kode: DIBA DK22. S.W.I.F.T. Koden var blandt andet anført på brevpapir samt klagerens årsregnskaber, jf. bilag 1.

Den 20. august 1984 stiftede klageren et helejet datterselskab med navnet ”Ejendomsselskabet af 1. august 1946”. Den 6. november 1989 ændrede selskabet navn til ”DiBa Finans A/S”, jf. bilag 2. Selskabet havde til formål at drive finansieringsvirksomhed, navnlig bilfinansiering, og benyttede i denne forbindelse betegnelsen ”DiBa Billån”. I 1998 udvidede selskabet dets aktiviteter med et forbrugs lån, der blev markedsført under betegnelsen ”DiBa Familielån”. Klageren har i bilag 3-8 fremlagt dokumentation for brugen af disse betegnelser.

Klager har siden 1998 anvendt Internettet til at markedsføre sine ydelser, ligesom selskabets kunder via Internettet kan udfylde og indgive låneansøgninger, jf. bilag 8. Ca. halvdelen af klagerens kunder kommer via Internettet.

Klageren har etableret tre datterselskaber, hvori betegnelsen ”DiBa” indgår, DiBa Invest A/S (navnet registreret 19. september 1990), DiBa Bolig A/S (stiftet 3. november 1997) og DiBa Forsikring A/S (stiftet 12. marts 1998), jf. bilag 9-11. I 1998 har klageren endvidere startet ”DiBa Business Club”, som er en række erfa-grupper, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer.

Klageren er indehaver af varemærkeregistreringer til ordmærket ”DIBA” (registreringsdato den 8. november 2000), ligesom klageren som figurmærker har registreret ”DiBaFinans” (registreringsdato den 2. november 2000), ”DiBaForsikring” (registreringsdato den 2. november 2000) og ”DiBaBolig” (registreringsdato den 2. november 2000). Alle varemærkeregistreringerne er foretaget i vareklasse 36, jf. bilag 12.

Indklagede blev etableret som bankvirksomhed i 1991. Indklagede har siden starten af 1990-erne anvendt betegnelsen DIBA som identifikationskode for banken ved handler på Københavns Fondsbørs og i Værdipapircentralen, jf. bilag A, som er en kopi af indklagedes aftale med Københavns Fondsbørs herom. Københavns Fondsbørs tildelte indklagede betegnelsen ”DIBA” som følge af, at DIBA udgør de to første bogstaver i indklagedes selskabsnavn. Indklagede har som følge heraf videregivet denne betegnelse til Lokale Pengeinstitutters Likviditetsinformation, som består af 56 pengeinstitutter. ”DIBA” bruges i den sammenhæng alene som en identifikationsbetegnelse for indklagede og er blevet anvendt på Københavns Fondsbørs siden 1991 og i Værdipapircentralen. Yderligere anvendes ”DIBA” ved afrapportering på Lokale Pengeinstitutters Likviditetssystem.

Den 1. januar 2001 ændrede Københavns Fondsbørs indklagedes identifikationskode til ”DIB”.

Klageren erfarede i efteråret 2000, at indklagede havde registreret domænenavnet ”diba.dk”, og at opslag på domænenavnet medførte en automatisk viderestilling til indklagedes hjemmeside på domænet ”dinbank.dk”.

Efter konstateringen af indklagedes registrering af domænenavnet kontaktede klageren indklagede og anførte, at indklagedes brug af domænenavnet var i strid med klagerens rettigheder. Følgelig anmodede klageren indklagede om at ophøre med brugen, hvilket afvistes af indklagede.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Klageren indbragte herefter sagen for klagenævnet. Samtidig hermed fremsendte klageren en forbudsbehandling til Københavns fogedret.

Under sagens behandling i fogedretten den 27. februar 2001 afgav indklagede en bindende proceserklæring om ikke at ville anvende hjemmesiden "diba.dk" i forbindelse med markedsføring af indklagedes bank, og der blev mellem parterne indgået følgende forlig (uddrag):

"Rekvisitus pålægges ved forbud at ophøre med enhver markedsføring eller salg af finansielle og dermed ligeartede tjenesteydelser under anvendelse af kendetegnet "DiBa", idet den i Lokale Pengeinstitutters Likviditetsinformationssystem gjorde brug af ident-koden Diba ikke er omfattet af forbudet.

...

Parterne overlader afgørelsen af spørgsmålet om overdragelsen af brugsretten/ejendomsretten til domainenavnet Diba til Klagenævnet for domænenavne."

Indklagede har i svarskriftet oplyst, at indklagede var ophørt med viderestillingen fra "diba.dk" til indklagedes hjemmeside på "dinbank.dk". Efter nedlæggelsen af fogedforbudet gjorde indklagede følgende tekst tilgængelig på domænet "diba.dk":

"DIBA er Københavns Fondsbørs kendetegn for Din Bank A/S

For så vidt angår DIBAFinans A/S og DIBABolig A/S henvises til Næstved Diskontobanks hjemmeside www.dibafinans.dk"

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

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at der ved klagerens vedvarende brug af betegnelsen "DiBa" – der besidder det fornødne særpræg – er sket indarbejdelse af denne betegnelse, således at klageren har erhvervet en varemærkeretlig eneret til at anvende kendetegnet "DiBa" eller hermed forvekslelige betegnelser i forbindelse med markedsføring af finansielle tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens § 5,
- at klageren som følge heraf har eneret til at anvende kendetegnet "DiBa" i forbindelse med markedsføringen af finansielle og dermed ligeartede ydelser,
- at der foreligger forvekslelighed mellem klagerens varemærkeretligt beskyttede kendetegn "DiBa" og det af indklagede anvendte domænenavn "diba.dk",
- at klagerens og indklagedes virksomheder leverer ligeartede ydelser,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet "diba.dk" derfor er en krænkelse af klagerens eneret til dette varemærke,
- at indklagede har været bekendt med, at klageren driver og gennem længere tid har drevet bankvirksomhed under betegnelsen "DiBa", og at indklagede således har været i ond tro om klagerens ret,
- at indklagede på tidspunktet for iværksættelse af klagesagen benyttede domænenavnet "diba.dk" i strid med klagerens rettigheder,

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

- at der derfor foreligger en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5, idet indklagede ved markedsføring af sine tjenesteydelser under klagerens kendetegn snyltede på klagerens langvarige markedsføringsindsats,
- at det afgørende tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt indklagedes registrering af ”diba.dk” er retsstridig, må være tidspunktet for indgivelsen af klageskriftet, og at det forhold, at indklagede efterfølgende er blevet tvunget til at ophøre med den retsstridige brug, ikke skal komme indklagede til gode ved vurdering af, hvorvidt indklagede er forpligtet til at overdrage brugsretten til domænenavnet til klager,
- at indklagede i henhold til det nedlagte forbud er afskåret fra at benytte domænenavnet ”diba.dk”, og at indklagedes opretholdelse af registreringen hindrer klagers udøvelse af sin varemærkeret til betegnelsen,
- at indklagede ved at tage bekræftende til genmæle over for klagerens fagedforbudspåstand har erkendt, at indklagedes tidligere benyttelse af domænenavnet ”diba.dk” var retsstridig,
- at indklagedes benyttelse af identitetskoden ”DIBA” i Københavns Fondsbørs (indtil 1. januar 2001) og i Lokale Pengeinstitutters Informationssystem er uden varemærkeretlig relevans, hvorfor indklagede ikke som følge af denne brug har etableret nogen varemærkeret til ordet diba,
- at klageren ikke har haft pligt til at protestere mod indklagedes brug af diba som identitetskode, da denne brug som nævnt er uden varemærkeretlig relevans,
- at de få måneder, der er gået fra indklagedes påbegyndelse af brugen af domænenavnet ”diba.dk” til klagers protest herimod, ikke er rettighedsfortabende for klager,
- at klagers udøvelse af sin varemærkeret til ordet ”DIBA” ikke vil kunne skabe nogen forstyrrelser eller forvekslingsrisiko med indklagedes benyttelse af identitetskoden ”DIBA” i Lokale Pengeinstitutters Informationssystem.

Indklagede har gjort gældende.

- at indklagede ikke har registreret domænenavnet ”diba.dk” med det formål at ville snylte på klageren,
- at klageren ikke har dokumenteret eneret til betegnelsen ”DIBA” anvendt alene, idet klageren ikke på noget tidspunkt har brugt betegnelsen ”DIBA” selvstændigt,
- at indklagede ikke vil opponere mod, at klager får rettighederne til brug af ”DIBA” over for privatkunder, hvorfor indklagede ikke har nedlagt indsigelse mod klagerens varemærkereгистраering af ”DIBA”,
- at klagerens ansøgning om varemærkereгистраering må antages at være indgivet efter, at klager blev bekendt med indklagedes registrering af ”diba.dk”
- at indklagede har dokumenteret brug af betegnelsen ”DIBA” for sin virksomhed, dels for handel med valuta blandt lokale pengeinstitutter, og dels i forbindelse med Fondsbørsen i 10 år,
- at denne brug i sig selv må anses for varemærkemæssig brug af indklagede,
- at det forhold, at købere af valuta i forbindelse med gennemførelsen af en transaktion tillige bliver bekendt med indklagedes navn, ikke betager brugen af kendetegnet ”DIBA” varemærkeretlig karakter,
- at brugen af ”DIBA” som kendetegn ved valutahandel tillige må anses beskyttet i henhold til markedsføringslovens § 5,
- at dette er forklaringen på den undtagelse, der er gjort i relation til fagedkendelsen, som i øvrigt viser, at også klager anerkender, at indklagede har en interesse i at kunne anvende ”DIBA” i forbindelse med valutahandel,

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

- at indklagede således har en loyal interesse i at sikre, at der ikke sker forveksling mellem indklagede og andre banker, som vil markedsføre sig på Internettet under denne forkortelse,
- at indklagede selv har ret til at bruge betegnelsen "DIBA", idet indklagede har brugt betegnelsen gennem 10 år med klagerens viden og accept, uden at klageren er kommet med indsigelser,
- at klageren er afskåret fra at gøre indsigelser nu,
- at indklagede ikke vil bestride, at klager har rettigheder af ikke nærmere konstaterbar natur til betegnelsen "DIBA" over for privatkunder, hvorfor indklagede har indvilliget i at afstå fra at lave link direkte mellem "diba.dk" og indklagedes hjemmeside,
- at denne anerkendelse dog ikke medfører, at ikke også indklagede kan have en loyal interesse i at opretholde domænenavnet "diba.dk",
- at indklagede ikke krænker gældende lovgivning ved at have opnået registrering af domænenavnet "diba.dk".

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 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.

Den 7. januar 2000, da indklagede lod "diba.dk" registrere som domænenavn, havde klageren i en årrække anvendt betegnelsen "DiBa" som en karakteristisk del af navnene for flere af klagerens selskaber, der driver forskellige former for finansiel virksomhed, ligesom betegnelsen indgik som en karakteristisk del af navnene på en række af klagerens produkter (DiBa Billån, DiBa Familielån mv.). Nævnet lægger til grund, at der som følge af denne brug er blevet stiftet en varemærkeret for klageren til at gøre brug af tegnet DiBa og dermed lignende tegn for finansiel virksomhed, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.

Til stiftelse af en kolliderende varemærkeret for indklagede kræves, at omverdenen har fået kendskab til anvendelsen ved en markedsføringsmæssig aktivitet. Det forhold, at Københavns Fondsbørs indtil 1. januar 2001 havde tildelt indklagede en identifikationskode, som indeholdt tegnet DIBA, og at Lokale Pengeinstitutters Informationssystem fortsat gør brug af en sådan identifikationskode for indklagede, indebærer ikke, at der er blevet stiftet nogen varemærkeret. Passivitetsreglen i varemærkelovens § 9 finder således ikke anvendelse.

Klageren har som følge heraf opnået en kendetegn- og varemærkeret til ordmærket DIBA, som indklagede – der driver konkurrerende virksomhed – er forpligtet til at respektere. Dette synes da

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

også anerkendt af indklagede ved det indgåede forlig samt ved, at indklagede ikke har gjort indsigelse imod klagerens registrering af DIBa som varemærke. Klageren kan derfor forbyde indklagede at gøre brug af betegnelsen DIBA som forretningskendetegn og herunder som domænenavn for indklagedes virksomhed. Det følger allerede heraf, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "diba.dk" er uberettiget, hvorfor nævnet ikke finder anledning til at tage stilling til, hvorvidt der tillige foreligger en krænkelse af bestemmelser i markedsføringsloven.

Som følge af det anførte træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Indklagede, Din Bank A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet "diba.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, DiskontoBanken A/S.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato:

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen

Mogens Kockvedgaard