

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-163/164

Klager:

Scandinavian Airlines System
v/advokat Jeppe Skadshauge
Bredgade 38
1260 København K

Indklagede:

Callnet ApS
Strandmarksvej 63
2650 Hvidovre

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene "sasligaen.dk" og "sas-ligaen.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 28. september 2001 med 13 bilag (1-13), svarskrift af 17. oktober 2001 med otte bilag (pagineret af sekretariatet som bilag A-H) og replik af 6. november 2001.

Registreringsdato:

Domænenavnene er registreret den 21. august 2001.

Sagsfremstilling:

Klageren er Danmarks og Skandinaviens største luftfartsselskab. Klageren anvender "SAS" som betegnelse for sin virksomhed.

Klageren har registreret varemærket "SAS" både som figurmærke og ordmærke. Figurmærket er registreret den 18. august 1995 i klasserne 1-24 og 26-42, jf. bilag 1. Ordmærket er registreret den 21. december 2000 i klasserne 1-42, jf. bilag 2. Klageren har desuden oplyst, at betegnelsen "SAS" i kombination med en lang række andre tilføjelser, eksempelvis "SAS DATA", ligeledes er varemærkeregistreret.

Indklagede driver erhvervsvirksomhed med aktiviteter inden for Internet, herunder drift af portaler, hosting, webdesign. Ifølge indklagedes oplysninger beskæftiger indklagedes sig derudover med kon-

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

sulentbistand inden for salg til større danske virksomheder. Indklagede er desuden registreret som registrator hos DK Hostmaster. Indklagede har oplyst at have registreret mellem 200 og 250 domænenavne, heriblandt en lang række navne, hvori betegnelsen "ligaen" indgår (eksempelvis advokatligaen.dk, babyligaen.dk, cafeligaen.dk, danseligaen.dk, ejendomsligaen.dk).

Den 20. august 2001 blev nyheden om en sponsoraftale indgået mellem klager og Foreningen af Divisionsklubber i Danmark vedrørende Superligaen i fodbold offentliggjort i en række danske Internetaviser, jf. bilag 4-7. I forbindelse med omtalen af sponsoraftalen blev betegnelsen "SAS-ligaen" anvendt.

Den 21. august 2001 registrerede indklagede domænenavnene "sasligaen.dk" og "sas-ligaen.dk". Klageren forsøgte ligeledes samme dag at registrere domænenavnene, men var forhindret heri som følge af indklagedes registreringer.

Den 31. august 2001 blev sponsoraftalen mellem klageren og Foreningen af Divisionsklubber i Danmark underskrevet, hvorved klageren blev hovedsponsor for Superligaen i fodbold. Ifølge aftalen skal Superligaen betegnes "SAS Ligaen".

Ved brev af 10. september 2001 anmodede klager indklagede om at overdrage domænenavnene "sasligaen.dk" og "sas-ligaen.dk" til klageren.

Ved brev af 11. september 2001 afviste indklagede at overdrage domænenavnene "sasligaen.dk" og "sas-ligaen.dk". Indklagede anførte i brevet, at begrebet "ligaen" er en strategisk målsætning for indklagede, og at indklagede er ved at opbygge en portal, hvori betegnelser indeholdende "ligaen" optræder, herunder betegnelser som JobLigaen.dk, RejseLigaen.dk, HusLigaen.dk, BillLigaen.dk og WebLigaen.dk.

Indklagede har over for klagenævnet yderligere anført, at lanceringen af en større portal med fællesnævneren "ligaen" skal ses som en konkurrent til portalerne på "degulesider.dk" og "mostrupsgulesider.dk", som er elektroniske telefonbøger. Indklagedes ligakoncept er opdelt efter branche eller faggruppe; søger man efter job, skal man søge på "jobligaen.dk", og søger man efter rejser, skal man søge på "rejser.dk" og så fremdeles.

For så vidt angår domænenavnene "sasligaen.dk" og "sas-ligaen.dk" har indklagede oplyst, at disse skal anvendes til et koncept, som udbyder salg og produktion af hjemmesider. Hertil anvendes betegnelsen "sas" som et akronym for "Salg af Sites".

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

Ved opslag den 4. februar 2001 har sekretariatet konstateret, at domænenavnene "sasligaen.dk" og "sas-ligaen.dk" henviser til indklagedes hjemmeside, som under overskriften "SAS Ligaen Salg Af Sites Ligaen Callnet Webdesign" tilbyder salg og produktion af hjemmesider. Hjemmesiden indeholder en række links til hjemmesider, som indklagede angiveligt har produceret for en række mindre virksomheder.

Sekretariatet har forgæves forsøgt at opnå en forligsmæssig løsning.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” er en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til varemærket ”SAS”, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnene er en overtrædelse af markedsføringslovens § 5 både med hensyn til varemærket ”SAS” samt kendetegnet ”SAS ligaen”,
- at indklagedes registrering af domænenavnene ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” samt nægtelse af at overføre dem vederlagsfrit til klager som rette rettighedshaver, er en overtrædelse af markedsføringslovens § 1,
- at indklagede har været bekendt med klagerens rettigheder forud for registreringen af domænenavnene ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” og derfor har været i ond tro,
- at indklagede ikke havde en legitim begrundelse for registreringen af ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk”, hvilket understreges af, at navnene ikke henleder opmærksomheden på en branche eller faggruppe,
- at indklagedes anvendelse af kendetegnet ”SAS” snylter på den goodwill og bekendtheds kvalitet, der er knyttet til klagerens meget velkendte varemærke,
- at domæneregistreringen således er sket i strid med gældende dansk ret, og at domænenavnene skal overføres til klager i overensstemmelse med pkt. 5.2. i DIFO’s regelsæt for registrering m.v. af danske domænenavne.

Indklagede har gjort gældende,

- at registreringen af ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” er sket som led i en overordnet strategi i forbindelse med opbygning af en portal, hvori forskellige betegnelser kombineret med betegnelsen ”ligaen” udgør fællesnævneren for portalen,
- at domænenavnene ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” anvendes til en hjemmeside, hvor betegnelsen ”SAS” skal henvise til indklagedes brug af forkortelsen ”Salg af Sites” i tilknytning til indklagedes salg af hjemmesider,
- at klageren ikke kan reservere samtlige kombinationer i forbindelse med navnet ”SAS” i al fremtid,
- at det ikke er logisk, at man pr. automatik har rettighederne til samtlige navnekombinationer, der kan opstå i forbindelse med et firmanavn.

Nævnets bemærkninger:

Klagerens varemærke ”SAS” er velkendt her i landet og nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, som er sålydende:

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

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

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.”

”SAS” udgør i sig selv en dominerende del af betegnelserne ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk”, og indklagedes brug af disse betegnelser som domænenavne er egnet til at skade klagerens varemærkes særpræg og renommé. Hertil kommer, at indklagedes anvendelse af betegnelserne ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” krænker klagerens selvstændige rettigheder til at anvende betegnelsen i forbindelse med markedsføringen af SAS Ligaen.

Nævnet finder det endvidere ubetænkeligt at tilsidesætte indklagedes forklaring om, at registreringen af ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” er foretaget som et led i indklagedes ”liga-koncept”, også under hensyn til det påfaldende i, at indklagedes registrering er foretaget på det tidspunkt, hvor der var en omfattende presseomtale af det nært forestående samarbejde mellem klageren og Foreningen af Divisionsklubber i Danmark, hvorefter Superligaen i fodbold skulle kaldes SAS Ligaen eller SAS-ligaen. Det er ligeledes påfaldende, at domænenavnet ”sasligaen.dk”, så vidt ses, er det eneste af indklagedes mange domænenavne med kombinationen ”ligaen”, som tillige er registreret med en bindestreg i form af ”sas-ligaen.dk”.

Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnene ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” indebærer en grov og åbenlys krænkelse af klagerens varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Nævnet finder desuden, at indklagedes forsøg på at snylte på klagerens bekendthed og goodwill er i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 1, som er sålydende:

”§ 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.”

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Indklagede, Callnet ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene ”sasligaen.dk” og ”sas-ligaen.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnene overføres til klageren, Scandinavian Airlines System.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Dato: 26. februar 2002

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen

Mogens Kockvedgaard