

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-206

Klager:

ITbutikken A/S
Gl. Århusvej 19
8800 Viborg

v/advokat Kurt F. Nielsen

Indklagede:

Shoppingsajterna Svenska AB
Önsvala gård, 245 93 Staffanstorp
Sverige

Parternes påstande:

Klagerens principale påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "itbutiken.dk" til klageren.

Klagerens subsidiære påstand

Indklagede tilpligtes at ophøre med at gøre brug af domænenavnet "itbutiken.dk".

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 27. marts 2002 med 8 bilag (1-8), svarskrift af 9. april 2002, replik af 14. maj 2002 med 1 bilag (9). Indklagede har desuden den 26. september 2002 fremsendt et udskrift Patent- og Registreringsverket (bilag A) og den 14. september 2002 et registreringsbevis fra Patent- og Registreringsverket (bilag B).

Registreringsdato:

Domænenavnet er registreret den 29. marts 2000.

Sagsfremstilling:

Klageren driver elektronisk IT-handelsvirksomhed inden for edb-branchen under betegnelsen ITbutikken A/S. Klageren anvender til brug herfor domænenavnet "itbutiken.dk", som blev registreret af klageren den 22. december 1998. IT Butikken A/S er den 12. februar 1999 registreret som binavn til Datafilen A/S, som driver detailbutiksvirksomhed fra samme adresse som klageren.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Klager har oplyst, at klagerens handels- og salgsmæssige aktiviteter under domænenavnet "itbutikken.dk" påbegyndtes omkring månedsskiftet januar/februar 1999. Klager driver udelukkende virksomhed med elektronisk handel på Internettet, ligesom reklame og markedsføring alene sker via nettet. Klageren har herved oplyst, at der som følge af den Internetbaserede handel og markedsføring ikke foreligger umiddelbar dokumentation for begyndelsestidspunktet for klagerens markedsføringsaktivitet. Klager har dog som bilag 4 fremsendt en faktura vedrørende leje af en stand på en messe i Bella Centret i september 1999. Fakturaen er udstedt til klageren. Desuden har klageren som bilag 5 fremlagt en reklametryksag, hvoraf klagerens logo og Internetadressen "itbutikken.dk" fremgår. Ifølge klagerens oplysninger blev reklametryksagen anvendt i tilknytning til messen på Bella Centret i september 1999.

Klagerens hjemmeside har siden juni 1999 været tilmeldt "chart.dk", der registrerer og kortlægger brugerne af den tilmeldte hjemmeside. Ifølge klagers bilag 8, der er et udskrift fra "chart.dk", har der siden tilmeldingen af "itbutikken.dk" til 7. december 2000 været 1.232.804 hits på hjemmesiden.

Klager har oplyst, at ITbutikken A/S i dag har 12-13.000 varenumre i sin virksomhed og en årlig omsætning i millioner.

Indklagede, der er et svensk registreret aktieselskab, driver erhvervsvirksomhed inden for IT-branchen med salg af blandt andet computere og computertilbehør via Internettet og har ifølge indklagedes oplysninger en omsætning på "et antal 100 millioner svenske kroner" per år. Indklagede har registreret "Itbutiken Svenska" som binavn i Patent- og Registreringsverket, jf. bilag A. Det fremgår af bilag B, at binavnet er registreret den 24. marts 2000.

Indklagede har oplyst, at registreringen af domænenavnet "itbutiken.dk" er sket med henblik på at udvide og øge salget inden for de nordiske lande, og at domænenavnet "itbutiken.dk" i dag benyttes til afsætning af indklagedes produkter via Internettet. Indklagede forventer, at denne brug vil tiltage, herunder at der vil ske en stigning i salget i Danmark.

Indklagede har oplyst at have registreret omkring 40 domænenavne, der alle anvendes erhvervsmæssigt af indklagede, herunder "itbutiken.dk" og "itbutiken.se". Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet "itbutiken.com" anvendes af et andet svensk selskab.

Klager konstaterede i begyndelsen af 2002, at indklagede havde registreret domænenavnet "itbutiken.dk", og at domænenavnet anvendtes til viderestilling til indklagedes hjemmeside under domænenavnet "databutikken.com", hvor indklagede driver virksomhed med salg af edb-produkter. Klageren henvendte sig herefter skriftligt til indklagede med krav om, at indklagede overdrog domænenavnet "itbutiken.dk" til klageren, jf. bilag 7. Indklagede reagerede ikke på klagerens brev og fortsatte uændret med brugen af domænenavnet "itbutiken.dk".

Ved brev af 14. maj 2002 rettede klageren henvendelse til indklagede i anledning af, at klageren som følge af indklagedes svarskrift i nærværende sag var blevet opmærksom på, at indklagede havde registreret domænenavnet "itbutiken.se" samt tillige havde registreret "ITbutiken" som binavn. Klageren anfører i brevet, at det er klagerens opfattelse, at indklagedes registreringer af betegnelsen "itbutiken" i de anførte sammenhænge udelukkende er sket med henblik på at forhindre klageren i at oprette en afdeling i Sverige og markedsføre sig under klagerens forretningsnavn, ITbutikken.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Ved opslag den 17. januar 2003 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet "itbutikken.dk" ikke anvendes aktivt.

Sekretariatet har den 7. maj 2003 kunnet konstatere, at indklagede står som registrant af følgende domænenavne: "databutikken.com" (registreret den 18. februar 2001), "datorbutikken.com" og "datorbutikken.com" (begge registreret den 6. april 2002) samt "datorbutikken.se" (registreret den 9. november 2000).

Domænenavnene "databutikken.com", "datorbutikken.com" og "datorbutikken.com" henviser alle til indklagedes nedenstående hjemmeside, som sekretariatet den 7. maj 2003 har taget følgende kopi af:



Teksten "Den danske hjemmeside" fremkommer, når markøren føres hen over Dannebrog, og ved aktivering heraf åbnes følgende hjemmeside:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Samme hjemmeside fremkommer ved aktivering af det svenske og norske flag, dog i henholdsvis svensk og norsk udgave.

Domænenavnet "datorbutikken.se" henviser til den svenske udgave af indklagedes hjemmeside, der ligger under "databutikken.com".

Indklagede har yderligere registreret "itbutikken.se" den 8. april 2002. Domænenavnet ses ikke anvendt aktivt.

Domænenavnet "databutikken.com" er registreret af en anden svensk virksomhed, som udbyder og sælger computere og andet IT-udstyr, og det samme gælder domænenavnet "itbutikken.com".

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

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at klager allerede i december 1998 registrerede domænenavnet "itbutikken.dk",
- at klager registrerede selskabsnavnet ITbutikken A/S i februar 1999,

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

- at klager udadtil påbegyndte handelsvirksomhed og salg af produkter fra omkring månedsskiftet januar/februar 1999,
- at klager som følge af registrering og ibrugtagning af betegnelsen "Itbutikken" og anvendelsen heraf udadtil, har opnået beskyttelse mod, at andre anvender navnet eller anvender forvekslelige navne,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "itbutiken.dk" indebærer en krænkelse af klagers rettigheder i henhold til markedsføringsloven, idet domænenavnet er klart forveksleligt med klagers beskyttede navn,
- at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet, alene er sket med det formål at lukre-re på klagers veletablerede renommé,
- at indklagede i ingen sammenhænge anvender navnet "Itbutikken" som navn for sin virksomhed udadtil,
- at indklagede alene benytter domænenavnet "itbutiken.dk" til at henvise til indklagedes anvendte navn udadtil "Datorbutikken",
- at klageren således er den eneste af parterne, som anvender navnet "Itbutikken" udadtil som for-retningsnavn for sin virksomhed,
- at indklagedes registrering af binavnet "Itbutikken" og domænenavnet "itbutiken.se" er sket med det formål at udnytte klagers kendte og indarbejdede forretningsnavn samt forhindre, at klageren opretter en afdeling i Sverige, og
- at indklagedes registrering af binavnet "itbutiken" hos Patent- og Registreringsverket og domæ-nenavnet "itbutiken.se" således ikke kan tillægges betydning.

Indklagede har gjort gældende,

- at registreringen er sket med henblik på at udvide og øge salget inden for de nordiske lande,
- at indklagede har registreret binavnet "itbutiken" hos Patent- og Registreringsverket,
- at indklagede har registreret domænenavnet "itbutiken.se", og
- at indklagede således er berettiget til at registrere og gøre brug af domænenavnet "itbutiken.dk".

Nævnets bemærkninger:

Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af markedsføringslovens § 1 og § 5.

Disse bestemmelser 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 markeds-føringsskik.

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

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Betegnelsen "IT Butikken" er et beskrivende ord, der som udgangspunkt ikke i sig selv har tilstrækkelig særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Vil klageren påberåbe sig en særlig kendetegnsret til denne betegnelse, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt – og ofte umuligt – at bevise, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Ordet IT-butik er i den forbindelse en almindelig anvendt betegnelse for en butik, som sælger IT-udstyr m.v., og klageren findes – uanset det oplyste om antallet af besøgende på klagerens hjemmeside – ikke at have godtgjort at have opnået en særlig kendetegnsret til betegnelsen.

Selv om klageren ikke har eneret til betegnelsen IT Butikken, må andres anvendelse heraf dog forudsætte overholdelse af god markedsføringsskik m.v.

Indklagede, som driver samme form for virksomhed som klager, har i Sverige fået registreret binavnet "IT Butiken", som er en naturlig svensk stavemåde for en virksomhed af denne karakter. Under hensyn hertil samt til, at det ikke er godtgjort, at indklagede har gjort brug af domænenavnet "itbutiken.dk" på en måde, som er illoyal over for klageren, har nævnet ikke på det foreliggende grundlag anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "itbutiken.dk" er retsstridig i forhold til klageren.

Nævnet træffer herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Der kan ikke gives klageren, ITbutikken A/S, medhold i, at indklagede, Shoppingsajterna Svenska AB, skal overdrage domænenavnet "itbutiken.dk" til klageren eller skal ophøre med at gøre brug af dette domænenavn.

Dato: 23. maj 2003

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen

Jens Schovsbo