

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-239

Klager:

Glarmester Steen
v/glarmester Kurt Steen Nielsen
Herlev Hovedgade 60, st.
2730 Herlev

v/advokat Camilla Drosted

Indklagede:

Den Kvikke Glarmester
v/glarmester Steen Mogensen
Bag Stadion 3
4220 Korsør

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at anerkende, at domænenavnet "glarmestersteen.dk" overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 31. juli 2002 med 17 bilag (1-17).

Registreringsdato:

Indklagede har registreret "glarmestersteen.dk" den 5. november 1998.

Sagsfremstilling:

Klager har i mere end ni år drevet glarmestervirksomhed under navnet Glarmester Steen. Klageren har herved oplyst, at klagerens virksomhed til stadighed er markedsført under betegnelsen Glarmester Steen vedrørende blandt andet byggematerialer og glarmestervirksomhed. Klageren har som dokumentation herfor fremlagt kopier af fakturaer fra 1993-2002, hvoraf det fremgår, at klageren i 1993 har anvendt et virksomhedsstempel, hvor betegnelsen "Glarmester Steen" er særlig fremhævet, mens klagerens fakturer fra 1994 har indeholdt klagerens logo, hvor betegnelsen "Glarmester Steen" ligeledes er fremhævet. Logoet indeholder ligeledes en knust rude, som optager det meste af logoet.

Klageren har med den 10. august 2001 som registreringsdato registreret Glarmester Steen som figurmærke i klasserne 19 (byggematerialer (ikke af glas), glas til bygningsbrug, herunder vinduesglas,

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

vinduesglas til bygninger og armeret glas); vinduer (ikke af metal); stive rør til bygningsbrug (ikke af metal); asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal)), 37 (byggevirksomhed, glarmestervirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed) og 40 (forarbejdning og behandling af materialer og genstande). Underteksten, som er skrevet med mindre bogstaver, i figurmærket er "Nielsen Døgnvagt service". Figurmærket er identisk med det logo, som fremgår af klagerens fakturaer.

Klageren har oplyst, at indklagede aktivt anvender domænenavnet "glarmestersteen.dk" til markedsføring af indklagedes glarmestervirksomhed. Dokumentation herfra fremgår af bilag 13, som er en udskrift af hjemmesiden på domænenavnet "glarmestersteen.dk". Udskriften indeholder navnet på indklagedes glarmestervirksomhed og bl.a. teksten: "Alt indenfor: Termoruder, autoruder og spejle efter mål, Glasslibning, tilskæring og udformning af netop dit design indenfor glassets muligheder".

Ved brev af 30. marts 2001 (bilag 14) kontaktede klageren indklagede og anmodede om, at indklagede ophørte med enhver brug af domænenavnet "glarmestersteen.dk" og betegnelsen Glarmester Steen i øvrigt, samt at indklagede overdrog domænenavnet "glarmestersteen.dk" til klageren.

Hertil svarede indklagede ved brev af 16. august 2001 (bilag 15), at indklagede var indstillet på at overdrage domænenavnet "glarmestersteen.dk" til klageren mod, at klageren overdrog domænenavnet "denkvikkeglarmester.dk", som klageren havde ladet registrere, til indklagede.

Dette foranledigede, at klageren den 8. oktober 2001 fremsendte overdragelseserklæringer udfyldt af klageren vedrørende domænenavnene "glarmestersteen.dk" og "denkvikkeglarmester.dk", idet indklagede herefter skulle udfylde og returnere erklæringerne til klageren.

Klageren modtog ikke erklæringerne retur i udfyldt og underskrevet stand, hvorefter klageren har indbragt sagen for klagenævnet.

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at klager har stiftet en brugsbaseret varemærket til varemærket "Glarmester Steen" for bl.a. glas, ruder og glarmestervirksomhed,
- at klagers varemærket er stiftet i 1993,
- at klager endvidere har stiftet eneret til varemærket "Glarmester Steen" ved registrering med virkning fra den 10. maj 2001,
- at klagers varemærke "Glarmester Steen" har særpræg,
- at klager således kan forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af tegn, der er forvekslelige med varemærket "Glarmester Steen", jf. varemærkelovens § 4,
- at betegnelserne "Glarmester Steen" og www.glarmestersteen.dk er identiske, idet der ved sammenligningen må ses bort fra mellemrummet i varemærket "Glarmester Steen", og "www" og "dk" i domænenavnet "glarmestersteen.dk",
- at der er identitet mellem de væsentligste varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket "Glarmester Steen" er registreret og bruges, og for hvilke domænenavnet "glarmestersteen.dk" bruges,
- at indklagedes domænenavn "glarmestersteen.dk" derfor er forveksleligt med klagers varemærke "Glarmester Steen",

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

- at klagers varemærkeret er ældre end indklagedes påståede rettigheder til domænenavnet ”glarmestersteen.dk”,
- at indklagedes fulde navn er Steen Mogensen,
- at indklagedes virksomhedsnavn er Den Kvikke Glarmester v/ Steen Mogensen,
- at den brug, indklagede gør af domænenavnet ”glarmestersteen.dk”, derfor ikke er brug af eget navn i overensstemmelse med god markedsføringskik,
- at indklagede er i ond tro om klagers varemærkeret,
- at indklagedes registrering og erhvervmæssige brug af domænenavnet ”glarmestersteen.dk” således udgør en krænkelse af klagers velindarbejdede rettigheder til varemærket ”Glarmester Steen” i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven, samt
- at indklagede derfor er forpligtet til straks at ophøre med enhver brug af domænenavnet ”glarmestersteen.dk” og overdrage dette til klager.

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. klagenævnets forretningsordens § 12, stk. 3.

Betegnelsen ”Glarmester Steen” signalerer efter sit indhold blot, at der er tale om en glarmester med navnet Steen. Betegnelsen har derfor efter nævnets vurdering ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller anden form for forretningskendetegn. Klagerens logo, hvori indgår en karakteristisk knust rude, har derimod særpræg, og klageren har utvivlsomt en varemærkeret til dette logo opnået først gennem brug og fra 10. august 2001 tillige ved registrering.

Det forhold, at klageren har en varemærkeret til et figurmærke indeholdende bl.a. teksten ”Glarmester Steen”, giver dog ikke i sig selv klageren en særlig adkomst til ordmærket ”Glarmester Steen”. For at det kan antages, at klageren har en særlig adkomst til dette ordmærke, må klageren således godtgøre, at han har indarbejdet ordmærket som sådant som almindeligt kendt inden for omsætningskredsen som kendetegn for hans varer og tjenesteydelser, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 3. Nævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at dette er tilfældet.

Selv om klageren ikke har eneret til ordmærket ”Glarmester Steen”, må andres anvendelse heraf dog forudsætte overholdelse af god markedsføringskik m.v.

Indklagede er – som klager – glarmester og hedder Steen til fornavn. Indklagede har derfor haft en naturlig anledning til at registrere domænenavnet ”glarmestersteen.dk” til brug for sin virksomhed. Det er ikke godtgjort, at indklagede på registreringstidspunktet var bekendt med klagers virksomhed, og indklagedes glarmestervirksomhed drives i øvrigt fra et helt andet lokalområde på Sjælland, hvilket klart fremgår af indklagedes hjemmeside, hvorfor der ikke foreligger nogen forvekslingsfare.

Nævnet finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at indklagedes registrering eller brug af domænenavnet ”glarmestersteen.dk” er sket under omstændigheder, som må anses for illoyale i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

AFGØRELSE:

Der kan ikke gives klageren, Glarmester Steen v/Kurt Steen Nielsen, medhold i, at indklagede, Den Kvikke Glarmester v/Steen Mogensen, skal overdrage domænenavnet "glarmestersteen.dk" til klageren.

Dato: 31. marts 2003

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen

Jens Schovsbo