

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-247, 248 og 249

Klager:

Baltser Sport v/Flemming Baltser

v/Advokat Thomas Vang Christensen
Advokataktieselskabet Vang Christensen & Petri
Københavnsvej 16
3400 Hillerød

Indklagede:

Flemming Schubert
Sejerøvej 1
4200 Slagelse

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”leppin.dk, ”leppinsport.dk” og ”squeezy.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 8. august 2002 med 6 bilag (1-6), svarskrift af 4. september 2002, replik af 25. september 2002, duplik af 1. oktober 2002 med 1 bilag (A), samt skrivelse af 31. januar 2003 fra klager med 1 bilag (7). Klageren har endvidere på sekretariatets opfordring fremsendt de neden for citerede erklæringer af 29. marts 2003 og 30. marts 2003.

Registreringsdato:

Domænenavnene ”leppin.dk og ”squeezy.dk” er registreret den 28. november 2001. Domænenavnet ”leppinsport.dk” er registreret den 17. december 2001.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Sagsfremstilling:

Klageren, indklagede og en tredjepart dannede primo 2000 interessentskabet ”Leppin Danmark HSB Sport I/S”. Interessentskabet skulle forhandle energidrikkene ”Leppin” og ”Squeezy” til danske sports- og cykelforretninger.

Indklagede og tredjeparten udtrådte af interessentskabet med virkning fra 1. april 2000, hvorefter klager blev enejer af selskabet, der ændrede navn til Baltser Sport. Interessenterne underskrev den 13. september 2000 aftale om ophør af interessentskabet ”Leppin Danmark HSB Sport I/S”, jf. bilag 4, hvoraf det af pkt. 3 fremgår, at klager efter interessentskabets ophør overtager retten til at forhandle produkter fra ”fa. Copal”. Det fremgår af replikken, at fa. Copal var den virksomhed, der tidligere importerede produkterne ”Leppin” og ”Squeezy”.

Klageren har en forhandleraftale med Peter George Jackson, som er leverandør af produkterne Lep-pin og ”Squeezy”. Peter George Jackson, har den 23. oktober 1998 fået registreret ordmærket ”LEPPIN” som EU-varemærke i klasserne 5, 30 og 32 (ansøgningsdato den 12. november 1996), jf. bilag 5. Sekretariatet har ved opslag i OHIM’s database kunnet konstatere, at leverandøren ligeledes har registreret ordmærket ”SQUEEZY” som EU-varemærke den 19. oktober 2000 i klasserne 5 og 30 (ansøgningsdato den 29. august 1996). Klagerens bilag 6 er en skrivelse fra Peter Jackson til indklagede, hvorved der gøres opmærksom på, at Peter Jackson og Lepicol Ltd. er indehavere af varemærkerrettighederne til navnene ”Squeezy” og ”Leppin”, og at indklagede anmodes om at overdrage de omtvistede domænenavne til Lepicol Ltd.

Indklagede har oplyst at være erhvervsdrivende med salg af energi- og sportsprodukter. Indklagede har videre oplyst, at de omtvistede domænenavne er registreret med henblik på at benytte Internet som salgspatform. Indklagede importerer således varer under navnene ”Squeezy” og ”Leppin”.

Klager har i replikken opfordret indklagede til at dokumentere import af varer under betegnelsen ”Squeezy” og/eller ”Leppin” med henblik på salg i Danmark. Klageren har videre opfordret indklagede til at dokumentere salg af varer under betegnelsen ”Squeezy” og/eller ”Leppin” på det danske marked. Indklagede har som bilag A fremlagt erklæring fra sin revisor, hvori det oplyses, at indklagede i de seneste to regnskabsår har solgt energiprodukter, herunder varer under betegnelserne ”Leppin” og ”Squeezy”, samt at disse varer er importeret fra USA.

Klager har oplyst, at den tidligere importør af ”Leppin” og ”Squeezy”, Michael Rughede, har været i kontakt med indklagede, og at han ved denne henvendelse fik den opfattelse, at indklagede ikke var interesseret i en løsning af sagen. Indklagede har oplyst, at han opfattede Michael Rughedes henvendelse som en kammeratlig samtale, idet Michael Rughede ikke længere var importør af produkterne.

Klageren har som supplerende bilag fremlagt en erklæring af 30. marts 2003 fra Peter George Jackson, hvoraf følgende fremgår:

“I hereby confirm that Baltser Sport is the official sole distributor of the Leppin sports nutrition for Denmark since 2002. The brand name “Leppin” is an EU registered trade mark which is owned by Peter Jackson, a director of Leppin Ltd., the supplier of Leppin products.

Agreement

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Baltser Sport is authorized to use the brand name Leppin in his own domain as long as Baltser Sport remains the sole distributor of Leppin in Denmark.

If the sole distribution will expire, Baltser Sport will transfer all rights to the domain name, e.g. "leppin.dk" to Peter Jackson or the successor for the sole distribution of Leppin in Denmark."

Af en af klageren fremlagt erklæring af 29. marts 2003 fremgår det endvidere:

"Herewith ACS – Vertrieb GmbH, Braunschweig / Germany, confirms that Baltser Sports is the official sole distributor of the sports nutrition products "SQUEEZY" for Denmark since 2002. This also includes all merchandising products with the Squeezy logo.

Agreement

Baltser Sport is authorized to use the brand name "Squeezy" in his own domain as long as Baltser Sport remains the sole distributor of ACS for above mentioned products.

If the sole distribution will expire, Baltser Sport will transfer all rights to the domain name, e.g. "squeezy.dk" free to ACS or the successor for the sole distribution of Squeezy in Denmark."

Domænenavnene er ikke konstateret anvendt aktivt under sagsforløbet.

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

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at Peter G. Jackson har varemærkerettighederne til "LEPPIN" og "SQUEEZY" i EU,
- at klager har en forhandleraftale med Peter G. Jackson, jf. bilag 7, der er en bekræftelse fra Peter G. Jackson på samarbejdet med klager,
- at klager herved har opnået varemærkeretlig beskyttelse til anvendelsen af navnene "Leppin" og "Squeezy",
- at indklagede ved brugen af betegnelsen "leppinsport" lægger sig så tæt op af varemærket LEPPIN, at der også her må statueres en varemærkeretlig krænkelse, særligt set i lyset af mærkets ordlyd og varens marked,
- at indklagedes registrering af domænenavnene "leppin.dk, "leppinsport.dk" og "squeezy.dk" er uberettiget,
- at indklagede ingen loyale og saglige interesser har i registreringen af domænenavnene "leppin.dk, "leppinsport.dk" og "squeezy.dk",
- at indklagede ikke har taget de omtvistede domænenavne i brug,
- at indklagede registrerede de omtvistede domænenavne efter ophøret af interessentskabet, og at dette indikerer, at klager handlede i ond tro,
- at indklagede ved registreringen af domænenavnene "leppin.dk, "leppinsport.dk" og "squeezy.dk" må have været bekendt med klagerens ret til at benytte betegnelserne "leppin", "leppinsport" og "squeezy",

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

- at indklagede på en slet skjult måde gør sig til ”domænepirat” ved at anføre, at ”...alt er jo i princippet til salg”, idet der herved henvises til de af sagen omhandlede domænenavne, og
- at registreringerne er i strid med god markedsføringskik og almindelige retsgrundsætninger.

Indklagede har gjort gældende.

- at indklagede er erhvervsdrivende med salg af energi- og sportsprodukter,
- at indklagede importerer og sælger varer under navnene ”Squeezy” og ”Leppin”,
- at indklagedes eksportør har registreret domænenavnene ”squezy.com” og ”leppinsport.com”,
- at domænenavnene ”leppin.dk”, ”leppinsport.dk” og ”squezy.dk” ikke har været taget i brug, men påtænkes anvendt i forbindelse med en salgsportal på Internet, og
- at navnene ”Leppin” og ”Squeezy” har været anvendt i flæng til energiprodukter, hvilket også bekræftes af Peter Jackson i bilag 6, og at indklagede registrerede de omtvistede domænenavne lang tid efter samarbejdet med klageren ophørte.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at der i en længere årrække gennem forhandleraftaler med eksportøren, Peter George Jackson, er importeret og udbudt såkaldte energiprodukter her i landet under betegnelserne ”Leppin” og ”Squeezy”, der begge besidder tilstrækkeligt særpræg til at opnå beskyttelse som varemærke. Det følger derfor af varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, at Peter George Jackson herved har erhvervet varemærkeret til disse betegnelser gennem brug.

Denne varemærkeret må på baggrund af det oplyste antages at være stiftet forud for indklagedes registrering af domænenavnene ”leppin.dk”, ”leppinsport.dk” og ”squezy.dk”. Peter George Jackson har derudover erhvervet ret til at gøre brug af betegnelserne ”Leppin” og ”Squeezy” som EF-varemærker med prioritet fra ansøgningsdato henholdsvis den 12. november 1996 og 29. august 1996, jf. herved art. 31 i Rådets forordning nr. 40 af 20. december 1993 om EF-varemærker. Varemærkerne nyder derfor beskyttelse såvel efter varemærkelovens § 4 som efter forordningens artikel 9.

Da domænenavnene ”leppin.dk” og ”squezy.dk” er sammenfaldende med de nævnte varemærker, og da domænenavnet ”leppinsport.dk”, hvor varemærket ”Leppin” udgør en dominerende del, er forveksleligt med dette varemærke, vil den af indklagede planlagte brug af domænenavnene som salgsportal for varer, der er omfattet af varemærkernes beskyttelsesområde, indebære en overtrædelse af såvel varemærkelovens § 4 som forordningens artikel 9, jf. herved SØ- og Handelsrettens dom af 18. juni 2000 i en tilsvarende sag vedrørende domænenavnet ”rolex.dk”, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2000, side 2300. En sådan brug vil således være egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren. En sådan autorisation foreligger notorisk ikke.

En brug af domænenavnene ”leppin.dk”, ”leppinsport.dk” og ”squezy.dk” er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som indklagede udbyder, men fremstår snarere som et forsøg på at udnytte det renommé, der er knyttet til varemærkerne ”Leppin” og ”Squeezy”. Indklagede var således bevidst om Peter George Jacksons rettigheder til betegnelserne ”Leppin” og ”Squeezy” ved registreringen af de omtvistede domænenavne.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Nævnet lægger som følge af det over for anførte til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for at registrere "leppin.dk", "leppinsport.dk" og "squeezy.dk" som domænenavne eller for at opretholde de foretagne registreringer, som samtidig afskærer Peter George Jackson – og klageren efter dennes bemyndigelse - fra at registrere og anvende varemærkerne som domænenavne under toplevel domænet .dk. Nævnet finder, at indklagede ved denne handlemåde har overtrådt 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."

Det følger af det anførte, at Peter George Jackson kan forbyde indklagede at gøre brug af "leppin.dk", "leppinsport.dk" og "squeezy.dk" som domænenavne og kræve domænenavnene overført til sig. Da Peter George Jackson har bemyndiget klageren til at gøre brug af registreringsretten, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Indklagede, Flemming Schubert, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene "leppin.dk", "leppinsport.dk" og "squeezy.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Baltser Sport v/Flemming Baltser. Overførslerne skal ske snarest muligt.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 25. april 2003

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen

Jens Schovsbo