

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2000-280

Klager:

Unite2help Holding A/S
Svanemøllevej 11
2100 København Ø

v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S

Indklagede:

Daniel Andersen
Kochsgade 117, 1. tv.,
5000 Odense C

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "shop2help.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 14. november 2002 med 4 bilag (1-4), svarskrift af 4. december 2002 med 2 bilag (A-B), replik af 6. januar 2003 og duplik af 6. februar 2003.

Registreringsdato:

Domænenavnet "shop2help.dk" er registreret den 2. september 2002.

Sagsfremstilling:

Klager er en privat virksomhed, der siden 28. november 2001 via internettet har forenet 11 anerkendte hjælpeorganisationer. Formålet er at bringe brugere, hjælpeorganisationer og virksomheder sammen på "unite2help.dk", hvor private brugere og virksomheder får en direkte indgang til at støtte hjælpearbejde, og hvor hjælpeorganisationerne får et fælles udstillingsvindue og adgang til flere støttebidrag uden selv at investere i ny teknologi.

Klageren er stiftet den 9. november 2000. Selskabets registrerede formål er, "*at drive virksomhed inden for internethandel og internetrelaterede områder, herunder virksomhed med finansiering og oprettelse af sådanne virksomheder, og at eje aktier og anpartar, samt anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. Det er selskabets målsætning, at halvdelen af koncernens nettooverskud skal anvendes til velgørende formål efter selskabets bestyrelses nærmere bestemmelser [...]*".

Klager er indehaver af følgende varemærkeregistreringer:

Danmark:

Buy2help (registreringsdato den 27. oktober 2000)

Play2help (registreringsdato den 27. oktober 2000)

Unite2help (registreringsdato den 10. januar 2001)

EU:

Buy2help (registreringsdato den 17. oktober 2001)

Play2help (registreringsdato den 27. marts 2002)

Unite2help (registreringsdato den 25. januar 2002)

For alle registreringer gælder, at der er tale om ordmærker og bl.a. følgende vareklasser:

Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer på internettet, så andre får mulighed for – på en nem måde – at overskue og købe disse varer; udbydelse af forretningsmæssige og kommercielle informationer via informationsnetværk, annoncering via informationsnetværk.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, i form af spil, lotteri og konkurrencer stillet til rådighed online via informationsnetværk.

Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og implementering af computersoftware, herunder udvikling og opdatering af databaser med spil, lotteri og konkurrencer.

Klageren er desuden indehaver af domænenavnene ”unite2help.dk” (registreret 14. juli 2000) samt ”buy2help.dk” og ”play2help.dk” (begge registreret 25. april 2000).

Indklagede har oplyst at være formand for ”Foreningen Shop2Help”, som angives at være stiftet i september 2002. Indklagede har som dokumentation for stiftelsen indsendt en uunderskrevet kopi af foreningens vedtægter dateret 3. september 2002. Det fremgår heraf, at det er foreningens formål at støtte uddannelse på alle niveauer i udviklingslande og katastroferamte områder.

Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”shop2help.dk” blev erhvervet for at blive brugt i forbindelse med en hjemmeside for ”Foreningen Shop2Help”. Hjemmesiden indeholder links og bannerreklamer til forskellige netbutikker, og hjemmesidens overskud vil blive doneret til organisationer, projekter, foreninger m.fl., der støtter uddannelse i ulande og katastrofeområder. Pengene til at opfylde foreningens formål skal komme fra indtægter, der kommer fra medlemmernes eller ikke-medlemmernes forbrug og køb af forskellige varer.

Indklagede har endvidere oplyst, at navnet ”Shop2Help.dk” blev valgt, da det tydeligt fortæller, hvad hjemmesiden og foreningens koncept går ud på. Indklagede har herved forklaret, at *”de besøgende bruger linksene på ”shop2help.dk”, og foretager de derefter et køb hos den netbutik, linket henviste til, modtager Foreningen Shop2Help et beløb af denne netbutik. Dette beløb vil blive doneret til et formål, der passer til foreningens formål. Ved at købe (shop) hjælper (help) den besøgende på samme tid en velgørende forening.*

Foreningen er erhvervsdrivende i den forstand, at foreningen sælger annonceplads på hjemmesiden "shop2help.dk" mod at få kommission af et eventuelt salg hos annoncøren. Men ingen medlemmer af foreningen skal tjene på hjemmesiden, og alt arbejde, der bliver foretaget af foreningens medlemmer i forbindelse med oprettelsen og driften af hjemmesiden er ulønnet."

Klageren blev i oktober 2002 opmærksom på, at indklagede den 2. september 2002 havde registreret domænenavnet "shop2help.dk" og anvendte kendetegnet "SHOP2HELP" i forbindelse med donation af penge til hjælpearbejde/velgørenhed, som er fremkommet gennem indtægter fra salg på hjemmesiden www.shop2help.dk.

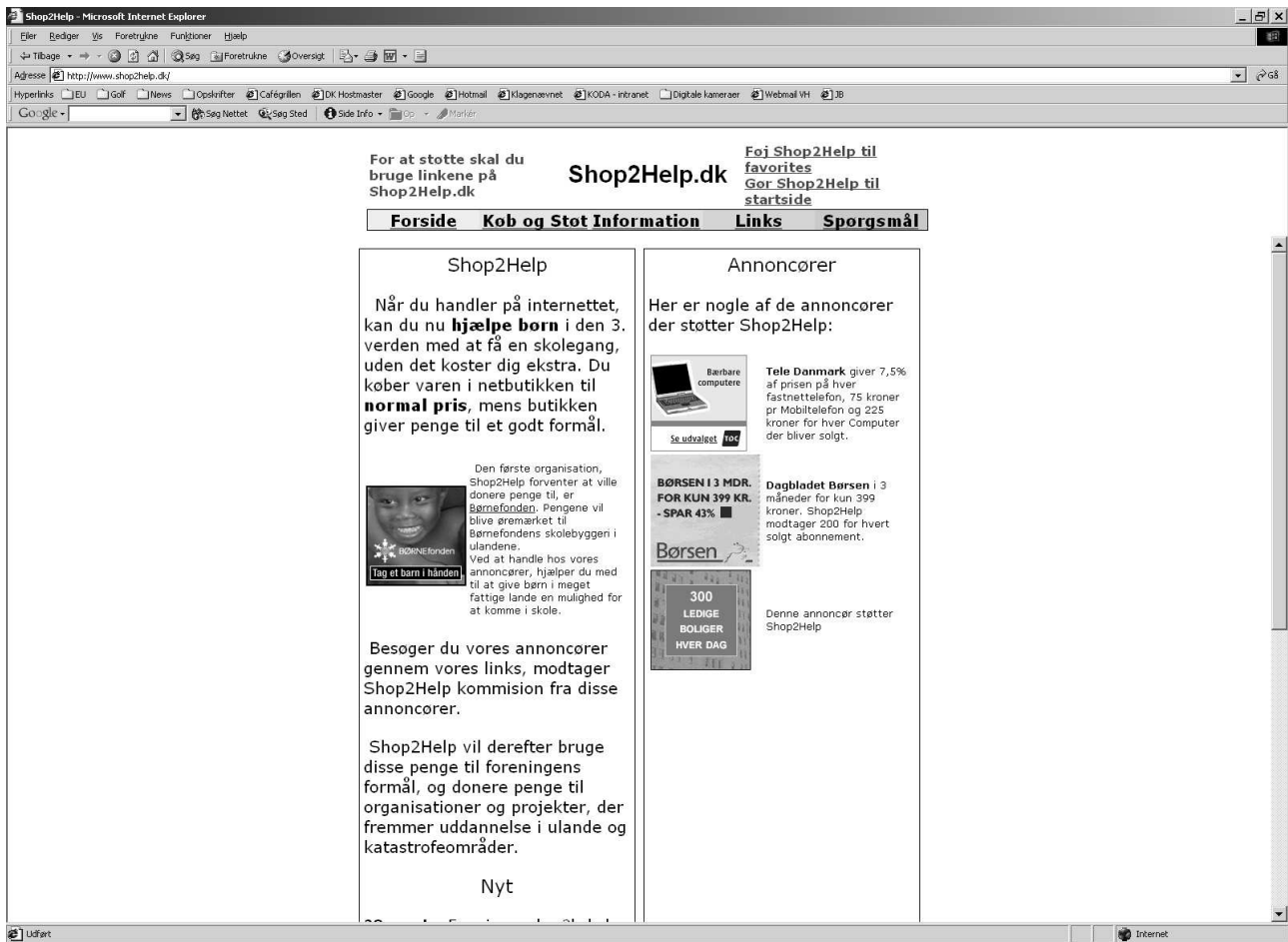
Klager rettede den 11. oktober 2002 henvendelse til indklagede med anmodning om at ophøre med at anvende domænenavnet "shop2help.dk", men indklagede efterkom ikke klagerens anmodning.

Indklagede har oplyst, at domænenavnet "shop2help.dk" ikke er købt med henblik på at kunne blive forvekslet med klagerens domænenavne eller varemærker. Foreningen Shop2Help har ingen interesse i at blive forvekslet med klageren, da Foreningen Shop2Help vil donere alt overskud fra foreningens aktiviteter til velgørende formål.

Indklagede har endvidere oplyst, at man for at komme en eventuel forveksling i forkøbet, foreslog indklagede i et brev angiveligt fra november 2002, at Foreningen Shop2Help var villig til at oplyse i klare og tydelige vendinger brugerne af "shop2help.dk" om, at der ikke er nogen forbindelse mellem klageren og Foreningen Shop2Help.

I samme brev har indklagede desuden anført, at betegnelsen "2" er et almindeligt brugt symbol for det engelske ord "to", betydende "til". Indklagede har herved henvist til, at betegnelsen anvendes i "get2net.dk", "click2help.dk", "day2day.dk", "bid2day.com" og "guide2net.dk". Der henvises endvidere til, at betegnelsen "2help" blandt andet er anvendt på hjemmesiderne: "click2help.dk", "search2help.org", "shop2help.net", "shop2help.org", "click2help.de", "help2help.com", "help2help.net", "help2help.org" og "help2help.de".

Domænenavnet "shop2help.dk" anvendes fortsat aktivt som domænenavn for Foreningen Shop2Help's aktiviteter. Sekretariatet har den 30. marts 2003 taget følgende kopi af hjemmesiden på domænenavnet "shop2help.dk":



Hverken "buy2help.dk" eller "play2help.dk" ses at blive anvendt aktivt, men "unite2help.dk" henviser til "unite2help.org/dk/da/", hvor sekretariatet den 30. marts 2003 har taget følgende kopi:



Udover det omstridte domænenavne har indklagede desuden registreret domænenavnet ”shop2help.dk”.

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

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagedes brug af domænenavnet ”shop2help.dk” strider mod klagers varemærkerettigheder i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, til varemærkerne UNITE2HELP, BUY2HELP og PLAY2HELP,
- at klager gennem registrering af de nævnte varemærker har skabt en familie af varemærker med tilhørende .dk-domænenavne, der alle indeholder bestanddelen ”2help”, og indklagedes anvendelse af et domænenavn, der er opbygget på samme måde, er derfor egnet til at blive forvekslet med klagers familie af varemærker og domænenavne,
- herved henvises særligt til det sidste led i varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, vedrørende risiko for forveksling ”... herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket”,
- at domænenavnet ”shop2help.dk” anvendes for varer og tjenesteydelser, der er identiske med klagers, nemlig organisation af hjælpearbejde,

- at indklagedes brug af domænenavnet ”shop2help.dk” begrebsmæssigt er sammenfaldende med varemærket BUY2HELP, idet begge ord videregiver meningsindholdet ”køb for at hjælpe (andre)”,
- at det begrebsmæssige sammenfald medfører, at den uopmærksomme forbruger let vil kunne forveksle domænenavnet ”shop2help.dk” og BUY2HELP,
- at indklagede har registreret domænenavnet ”shop2help.dk” den 2. september 2002 og dermed senere end ansøgningsdatoen for klagers varemærker og domænenavne samt senere end klagers lancering af hjælpearbejdet via ”unite2help.dk”,
- at det dermed ikke kan udelukkes, at indklagede har været i ond tro om klagers rettigheder og tilstræbt forveksling hermed,
- at der er en vis form for økonomisk gevinst knyttet til indklagedes drift af hjemmesiden på domænenavnet ”shop2help.dk”, da indklagede sælger annoncepladser på hjemmesiden,
- at det er uden betydning, hvorvidt domænenavnene ”play2help.dk” og ”buy2help.dk” var i brug på tidspunktet for indklagedes registrering af domænenavnet ”shop2help.dk”, da sagen vedrører en varemærkekrænkelse vedrørende varemærkerne ”BUY2HELP” og ”PLAY2HELP”, som blev registreret med prioritet fra den 10. maj 2000,
- at brugen af betegnelsen ”click” i ”click2help.dk” ikke på samme måde som i ”shop” ligner mærkeelementet ”BUY” i varemærket ”BUY2HELP”, samt at der i øvrigt ikke er aktuel forvekslingsrisiko mellem ”click2help.dk” og klagers varemærker og domænenavne, idet der ikke længere pågår indsamlingsaktivitet på ”click2help.dk”, samt
- at der på de andre domænenavne, som indklagede har påpeget indeholder betegnelsen ”2help”, ikke er tilknyttet aktive sider, hvorfor det ikke kan udledes, hvorvidt domænenavnene er registreret for at blive anvendt til formål, der er ligeartede med klagers.

Indklagede har gjort gældende,

- at domænenavnet ”shop2help.dk” er valgt, da det tydeligt fortæller, hvad hjemmesidens og Foreningen Shop2Helps koncept går ud på,
- at indklagede ikke havde kendskab til klagerens varemærker eller domænenavne, da indklagede registrerede domænenavnet ”shop2help.dk”,
- at domænenavnet ”shop2help.dk” er registreret i god tro,
- at domænenavnet ”shop2help.dk” ikke er registreret m.h.p. at blive forvekslet med klagerens varemærker eller domænenavne,
- at indklagede har en interesse i ikke at blive forvekslet med klageren, da alle indtægter fra indklagedes hjemmeside doneres velgørende formål, mens klageren derimod er stiftet med henblik på økonomisk gevinst,
- at en forveksling mellem klageren og Foreningen Shop2Help dermed kan skade sidstnævntes troværdighed,
- at indklagede har tilbudt tydeligt at angive, at Foreningen Shop2Help ikke har nogen som helst forbindelse med klageren,
- at bestanddelen ”2help” før har været anvendt til markedsføring af velgørende formål, samt at bestanddelen ikke er en unik bestanddel, som klageren har opfundet,
- at bestanddelen ”2help” har været anvendt i adskillige sammenhænge, før klager registrerede sine varemærker og domænenavne,

- at der kun kan være tale om en krænkelse, såfremt der måtte være markante ligheder mellem de under domænenavnet "shop2help.dk" og varemærkerne "BUY2HELP" og "PLAY2HELP" udbudte varer,
- at der med klagers erkendelse af, at varemærkerne ikke er i brug, og at disse følgelig ikke anvendes til at udbyde varer, ikke kan være tale om nogen krænkelse, samt
- at der ikke er nogen fonetisk, grammatisk eller grafisk lighed mellem bestanddelen "shop" og mærkedelen "BUY", hvorfor der ikke er grundlag for at antage, at der foreligger nogen aktuel forvekslingsrisiko mellem "shop2help.dk" og mærket "BUY2HELP".

Nævnets bemærkninger:

Klageren har i oktober 2000 og januar 2001 fået hhv. "BUY2HELP", "PLAY2HELP" og "UNITE2HELP" registreret som ordmærker for bl.a. vareklasserne 41 og 42. Klageren kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af identiske eller lignende mærker for varer og tjenesteydelser omfattet af klasse 41 og 42, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, som 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."

Klagerens forbudsret gælder uafhængig af, om mærkerne er taget i brug for de af vareklasserne omfattede varer, jf. varemærkelovens § 25, som er sålydende:

"§ 25. Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted."

Der er kun delvis mærkelighed mellem klagers varemærker og indklagedes domænenavn "shop2help.dk", nemlig i form af bestanddelen "2help". Efter nævnets vurdering må bestanddelen "2help" anses for et svagt mærke, der – uanset varesammenfald – ikke er til hinder for brug af tegn, hvori "2help" og lignende indgår, forudsat at der ikke efter en helhedsbedømmelse er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er forbindelse med varemærket (sammenhold herved Højesterets dom af 20. december 1999 gengivet i U 2000.620 om mærkerne TORRES og TORRE TALLADA vedrørende vin). Nævnet har ved denne vurdering også tillagt det vægt, at det efter det oplyste synes at være ret udbredt at gøre brug af forretningskendetegn for velgørehedsarbejde, hvori "2help" indgår for at signalere, at noget er "for at hjælpe".

Den første del af betegnelsen "shop2help" er markant forskellig fra den første del af varemærkerne "Play2help" og "Unite2help". Begrebsmæssigt har "shop" sammenhæng med den første del af mærket "Buy2help". Også mærkedelen "buy" må imidlertid – som et almindeligt engelsk ord – anses for svag, og der er hverken synsmæssigt eller lydsmæssigt nogen lighed mellem "shop" og "buy".

Nævnet finder herefter, at ”shop2help.dk” adskiller sig så meget fra klagerens varemærker, at der ikke er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem domænenavnet og klagers varemærker.

Indklagede har efter det oplyste valgt ”shop2help” som navn for den stiftede forening og dennes hjemmeside for at signalere, hvad konceptet går ud på: at købe for at hjælpe. Der er således tale om et ikke unaturligt valg af navn for en velgørende forening med det nævnte formål, og det er ikke godtgjort, at indklagede ved sin brug af domænenavnet ”shop2help” lukrerer på eller skader klagers renommé.

Nævnet finder som følge af det anførte, at der hverken foreligger en overtrædelse af varemærkeloven eller markedsføringsloven.

Da det herefter ikke er godtgjort, at indklagede har handlet retsstridigt i forhold til klager ved den foretagne registrering og brug af domænenavnet ”shop2help.dk”, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E:

Der kan ikke gives klageren, Unite2Help Holding A/S, medhold i, at indklagede, Daniel Andersen, skal overdrage domænenavnet ”shop2help.dk” til klageren.

Dato: 25. april 2003

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen

Jens Schovsbo