

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2015-0001

Klager:

Bruno Sidsner Holding ApS
Gammel Landevej 28
8380 Trige

Indklagede:

Iso Coat Industrial A/S
Gl. Donsvej 6
6000 Kolding

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet ”protegowoodcare.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klagers e-mail af 11. december 2014 til klagenævnets sekretariat samt klageskrift af 17. december 2014 med tre bilag (bilag 1-3).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”protegowoodcare.dk” er registreret den 1. maj 2012.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Domænet er oprindelig oprettet af min nevø, men udlånt til indklagede i 2012, som nu ikke vil tilbagelevere domænet. Indklagede tog ikke domænet i brug og derfor kunne jeg få adgang til domænet i en kort periode i januar 2014, idet jeg stadig havde adgang. Da indklagede opdagede dette, hackede han vores webside og førte domænet tilbage. Nu bruger han domænet til sine egne produkter i konkurrence med mine. Hans produkter er Proff Wood care. Altså en konkurrent, som bruger mit navn til at reklamere for sine egne produkter.

...

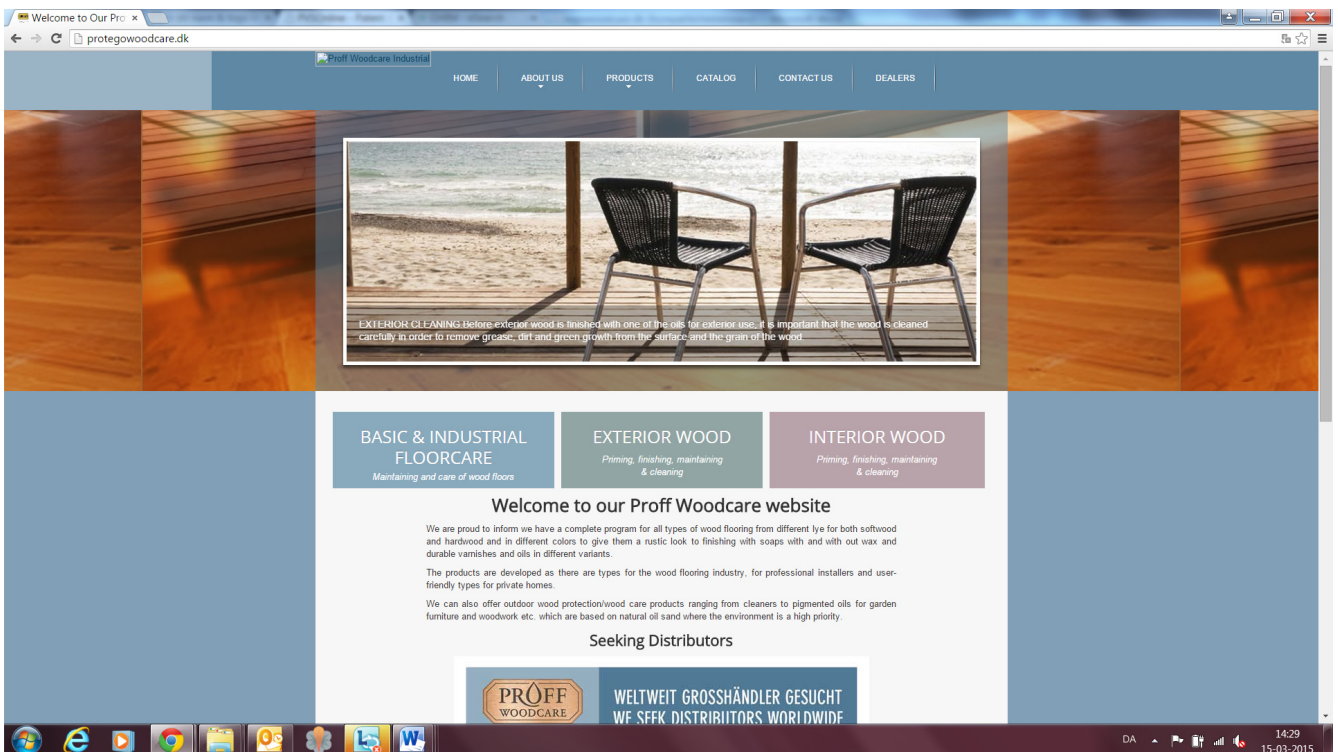
Vedhæftet sendes min varemærkeregistrering. Som det ses er det i klasse 3, som er træplejeprodukter. Jeg har yderligere protegewoodcare.eu, .de, .at, .se, .nl, .cn, og .asia. . .ch. Det er meget negativt, at indklagede bruger denne webside.”

Ved opslag i varemærkeregisteret har sekretariatet kunnet konstatere, at klager har fået registreret ordmærket PROTEGO den 5. januar 2012 i vareklasse 3 for vegetabiliske sæber til rengøring af overflader; affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser. Klager har som bilag 1 indsendt en registerudskrift fra registret vedrørende mærket. Som bilag 2 har klager indsendt en mail af 4. maj 2012 fra DK Hostmaster til Wollenberg ApS, hvoraf fremgår, at domænenavnet ”protegewoodcare.dk” er registreret i maj 2012 af dette selskab. Bilag 3 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Bruno Sidsner Holding ApS.

I klagers e-mail af 11. december 2014 til klagenævnets sekretariat er bl.a. anført følgende om sagsforholdet:

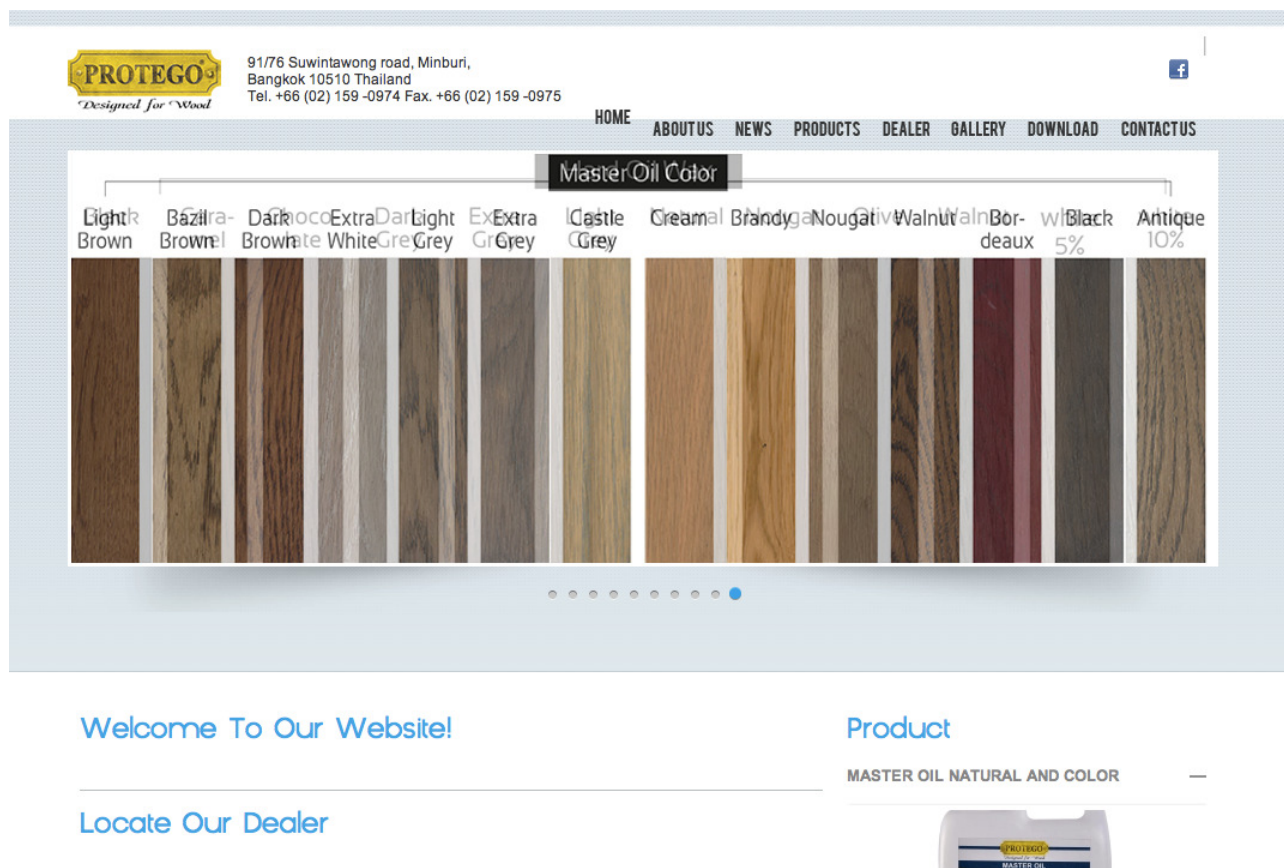
”I november indgik jeg et samarbejde med indklagede og tillod, at han benyttede mit varemærke Protego, som dog forblev min ejendom. Varemærket Protego er indregistreret i klasse 3 i Danmark ... I november 2013 ophørte samarbejdet og siden har der været en strid om indklagedes brug af mit varemærke. Dette misbrug ser nu ud til at være ophørt og indklagede bruger nu Proff Woodcare som varemærke”

Ved opslag på domænenavnet ”protegewoodcare.dk” har sekretariatet den 15. marts 2015 taget følgende kopi:



Det fremgår af hjemmesiden, at indklagede udbyder træbeskyttelses- og træplejeprodukter.

Ved opslag på domænenavnet ”www.protegowoodcare.eu”, som klager har oplyst at være indehaver af, er taget følgende kopi:



Ved opslag på hjemmesiden fremkom en ”proclaimer” med følgende tekst:

“Protego Wood Care - Infringement of registered trade mark

Protego International Co., Ltd. was established some 10 years ago as a company and is now a major player in South East Asia, China and the USA in the field of industrial coating and maintenance products for floors and furniture.

In 2012 Protego International began cooperating with Iso Paint Nordic A/S in Denmark. This cooperation was cancelled in November 2013 and Protego International requested from Iso Paint Nordic that they ceased using Protego's registered trade mark which is the sole property of Protego International Co., Ltd. This request has been ignored by Iso Paint Nordic and this has led Protego International to take legal action. Trademark laws typically provide for damages and injunctive relief as remedies for infringement. Some jurisdictions allow for awards of statutory damages, enhanced damages, recovery of the infringer's profits and a party guilty of such offences may be liable for a fine, imprisonment or both.

At Protego International we have a strong brand with a strong name. We think that our previous partner should create his own brand and not expose our company to parasitic exploitation of our trademark. The most successful international brands all share the same strength: a name and logo that are easy to remember. Our Protego trademark originates from Latin and can be used worldwide without any difficulties. It is synonymous with premium quality and functional floor solutions.

A strong brand builds on a strong vision, and our vision is to be a reliable and loyal partner to all our customers and suppliers. We aim at supplying premium quality products for industrial application in floor and furniture factories, for floor installers, and for end users. This means that we have a complete programme of wood care products which are produced on the basis of the latest technology observing and respecting our common living environment. All our raw materials are sourced in Europe and the United States and comply with European Reach Standards. Our products are certified in Denmark in accordance with the standard EN 71-3 for children's toys and also comply with the US Food and Drug Administration regulations as well as Green Label from Singapore.

In our product development we rely on feedback from our customers, designers and craftsmen in the field of wood working. We simplify and enhance wood care with integrated solutions which are easy to use, environmentally friendly and crafted to draw the best out of wood floors and furniture. □ We apply our innovative spirit and passion for wood care into an ever-evolving product portfolio - Protego is Design for Wood!

PROTEGO
Designed for Wood „

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at domænenavnet ”protegowoodcare.dk” oprindeligt var registreret af klagers ejers nevø og udlånt til indklagede i 2012,
- at indklagede har hacket klagers hjemmeside og tilegnet sig domænenavnet ”protegowoodcare.dk”,
- at klager har varemærkebeskyttelse af ordmærket PROTEGO, og
- at indklagede anvender domænenavnet ”protegowoodcare.dk” til markedsføring egne produkter i konkurrence med klagers.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har i 2012 fået registreret ordmærket PROTEGO i vareklasse 3 for vegetabiliske sæber til rengøring af overflader; affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser. Klageren nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1, som er affattet således:

”§ 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.”

Klageren har oplyst, at klageren tidligere har haft et samarbejde med indklagede, og at indklagede i forbindelse hermed fik tilladelse til at gøre brug af domænenavnet ”protegowoodcare.dk”, men denne tilladelse bortfaldt i forbindelse med, at parternes samarbejde ophørte i november 2013. Indklagede har ikke bestridt disse oplysninger, som nævnet herefter lægger til grund. Oplysningerne støttes da også af de oplysninger, som fremkommer ved opslag på domænenavnet ”protegowoodcare.eu”.

Indklagede anvender domænenavnet ”protegowoodcare.dk” til en hjemmeside, der under kendetegnet ”PROOF WOODCARE” udbyder træbeskyttelse- og træplejeprodukter.

Domænenavnet ”protegowoodcare.dk” er en sammensætning af ordene PROTEGO og den generiske betegnelse ”woodcare”, der betyder træpleje på engelsk. Klagerens varemærke PROTEGO udgør dermed den dominerende del af domænenavnet ”protegowoodcare.dk”. Domænenavnet anvendes af indklagede i forbindelse med markedsføring af samme produkter som dem, klagerens varemærke er registreret for, og indklagedes brug af domænenavnet ”protegowoodcare.dk” er derfor egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke. Indklagedes brug af domænenavnet ”protegowoodcare.dk” udgør dermed en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til varemærket PROTEGO, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1.

Dertil kommer, at indklagedes nuværende adgang til at råde over domænenavnet ifølge klagerens oplysninger beror på en uretmæssig disposition fra indklagedes side, hvilket indklagede heller ikke har taget til genmæle over for.

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i eller rettigheder til fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”protegowoodcare.dk”.

I medfør af 2014-domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Indklagede, Iso Coat Industrial A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”protegowoodcare.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Bruno Sidsner Holding ApS. Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 16. april 2015

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo