

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0235

Klager:

Partyking AB
Box 78
801 02 Gävle
Sverige

v/Jacob Bolte, Bjerkéns Patentbyrå KB

Indklagede:

Party Land Scandinavia AB
Box 4206
203 13 Malmø
Sverige

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Registreringen af domænenavnet ”partykungen.dk” skal overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Afvisning (frifindelse).

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. september 2021 med ni bilag (bilag 1-9), svarskrift af 13. oktober 2021 uden bilag samt replik af 19. oktober 2021 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”partykungen.dk” er registreret den 8. september 2016.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

” ...

1. Background information

Initially, we wish to provide some background information regarding our Client to the Complaints Board. Partyking is the proprietor of the Swedish trademark registration

PARTYKUNGEN since 2011-12-16 (see enclosure 1) and the Swedish domain name partykungen.se since 2009-04-24 (see enclosure 2). Partyking primarily use their PARTYKUNGEN trademark to market their party-related products to consumers in Sweden. Outside of Sweden, such as in the other Nordic countries, our Client both use the registered trademark rights for PARTYKING (see details regarding the trademark rights in p. 2 below) and the name PARTYKUNGEN to market and sell their products depending on which language (Swedish or English) that the consumer in the country understands.

Considering the above and what will be stated in p. 2-3 below, where we will show the risk of confusion between the PARTYKING trademarks and the partykungen.dk domain name in p. 2 and the undue possibilities of commercial profit that Party Land is gaining (and Partyking is losing) because of how Party Land is unlawfully using the registered domain name in p. 3.

2. Prior registered trademarks of Partyking

Partyking is the proprietor of the Danish trademark No. VR201500187, PARTYKING with the registration date of 2015-02-06 (see enclosure 3) and EU Trademark No. 013341623, PARTYKING with the registration date of 2015-03-26 (see enclosure 4). Both trademarks are registered in relation to retailing services in class 35 for goods such as clothes, games, toys och house accessories, which all can be used and purchased for party-related intentions.

Party Land has registered the Danish domain name partykungen.dk in Denmark on the date of 2016-09-08. When visiting the website partykungen.dk the website visitor is redirected to the website <https://shop.partyland.party/> (see enclosure 5) where retailing of different party-related goods is made from Party Lands own website.

We find that there exists a noticeable risk that Danish consumers which visit the domain partykungen.dk will find the domain confusingly similar to the prior trademark rights belonging to our Client. The trademarks and the domain name are highly visually similar consisting of words and letters of a similar appearance and positioning. Additionally, the prior trademarks of PARTYKING and the domain name of partykungen.dk are nearly identical from a semantic standpoint, as both trademark will be understood as meaning “King of Parties” and “The King of Parties” to a Danish consumer. Lastly, the domain registration for partykungen.dk is used for services in class 35 regarding the sales of categories of different party-related goods.

Taking all of the factors above in consideration, there is a tangible risk that visitors on the website partykungen.dk will confuse and likely associate a domain name not belonging to our Client with our Client’s trademark PARTYKING.

3. Undue commercial profit of Party Land due to the domain name registration

Party Land is currently using partykungen.dk to redirect website visitors to their own website <https://shop.partyland.party/> (see previously stated enclosure 5). We can also provide filmed evidence of the redirection process separately, if enclosure 5 is not deemed sufficient to prove the redirection.

As Party Land and Partyking are competitors in the same area of business, regarding the sales of party-related products, we find it apparent that Party Land only have registered the domain name partykungen.dk in order to make an undue commercial profit at the expense of Partyking by having consumers visit a website that they will believe is owned by Partyking, but in actuality is owned by Party Land and is used to redirect customers to their own website <https://shop.partyland.party/>. The consumers will then buy products from Party Land instead of Partyking, which means that Party Land is making an economic profit while Partyking is losing a direct source of income.

Lastly, we wish to bring to attention that Partyking is one of the leading companies in the area of sales of party-related goods in the Nordic countries, having an annual turnover of 225 million svenska kronor (see enclosure 6), where their trademark PARTYKUNGEN has been marketed and established as a well-recognized mark among consumers in for example Sweden. That Party Land, which is a much smaller actor in the business with an annual turnover of 12 million svenska kronor (see enclosure 7), is attempting to benefit themselves economically by using the partykungen.dk domain registration in relation to Danish consumers by unduly riding on the coattails of the successes of Partyking and their trademarks, is a very severe circumstance in the current matter which we find further shows that the domain name is registered in contention with good domain name practice.

4. Overall assessment

Considering what we have stated in p. 1-3 above regarding the risk of confusion and association between Partyking's prior trademark rights and the domain name partykungen.dk, in addition to the domain registration being registered by Party Land with the purpose of undue commercial profit, we find the domain name is not registered and used in accordance with good domain name practice. We accordingly ask that the Complaints Board issues a decision that the domain shall be transferred to Partyking."

Som bilag 1 har klageren fremlagt registreringsbevis fra den svenske varemærkemyndighed, hvoraf fremgår, at klageren den 16. december 2011 fik registreret ordmærket PARTYKUNGEN som nationalt svensk varemærke i vareklasse 35.

Bilag 2 er udskrift hjemmesiden Internetstiftelsen, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet "partykungen.se".

Bilag 3 er certifikat fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at G9 Media AB den 21. januar 2015 fik registreret ordet PARTYKING som dansk varemærke i klasse 35.

Bilag 4 er udskrift fra den europæiske varemærkemyndigheds hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at G9 Media AB den 26. marts 2015 fik registreret ordmærket PARTYKING som EU-varemærke i klasse 35 for:

"Detailhandel med fødevarer; Detailhandel med beklædning; Detailhandel med seksuelle hjælpemidler; Detailhandel med tryksager; Detailhandel med hovedbeklædning; Detailhandel med konfektvarer; Detailhandel med legetøj; Detailhandel med spil; Detailhandel med køkkengrej; Detailhandel med indendørsindretning; Detailhandel med

alkoholfri drikkevarer; Detailhandel med IT-udstyr (informationsteknologisk udstyr); Detailhandel via postordre med tilbehør til beklædningsgenstande; Forretningsledelse;”

Bilag 6 er skærmprent med virksomhedsoplysninger om klageren.

Bilag 7 er skærmprent med virksomhedsoplysninger om indklagede.

Bilag 9 er udskrift fra den svenske selskabsmyndighed, Bolagsverket, vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren tillige har eller har haft selskabsnavnet ”G9 Media AB”.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

”Party Land Scandinavia does not agree on the complainant’s claim, and therefore we claim for a dismissal. The complainant’s trademark is not the same as our registered domain name.

...

Partyland is a company active in retail selling products for masquerade and parties. ”Partykungen.dk” has been registered for general marketing of these products.

...

Partyland Scandinavia AB does not consider that the English word “Partyking” is the same as the Swedish word “Partykungen” and thus we do not consider that it is an infringement of the stated trademark.

”Partykungen.dk” has been registered for general marketing of our products for masquerade and parties. The “Kungen” of a Party is a general wording without referring to a specific brand and above all not a brand or trademark in a completely different language.

Thus, Partyland Scandinavia AB considers that the domain is not an infringement and thus wishes to keep the domain ”Partykungen.dk”

I replikken er bl.a. anført følgende:

”1. Defendant’s comparison of PARTYKING and PARTYKUNGEN

The defendant argues that the words “Partyking” and “Partykungen” are not similar as they are in English and Swedish respectively and that the PARTYKING trademark therefore cannot be seen as confusingly similar to the Partykungen domain name or risk being associated with the domain name by a Danish website visitor.

We find that aforesaid argument is erroneous, as we find that Danish consumers visiting the website partykungen.dk will understand the semantic meaning of the domain name “Partykungen”, as the Danish language equivalent to the aforesaid is the similarly looking and sounding word “Partykongen”. Accordingly, it is very likely that a Danish consumer will understand the meaning of the word “Partykungen”. Likewise, we find that a Danish consumer coming into contact with the trademark PARTYKING will understand the semantic meaning of the word “Partyking” seeing as the understanding of English in Denmark is high and “Party” and “King” furthermore are regular English words. As such, it does not matter that the trademark is in English and the domain name is in Swedish; Danish consumers visiting the website will still risk confusing the trademark and the domain name, including

risk finding association between the domain name (which is not held by Partyking AB) and the trademark Partyking.

2. Defendant's claims regarding lack of distinctiveness of the trademarks

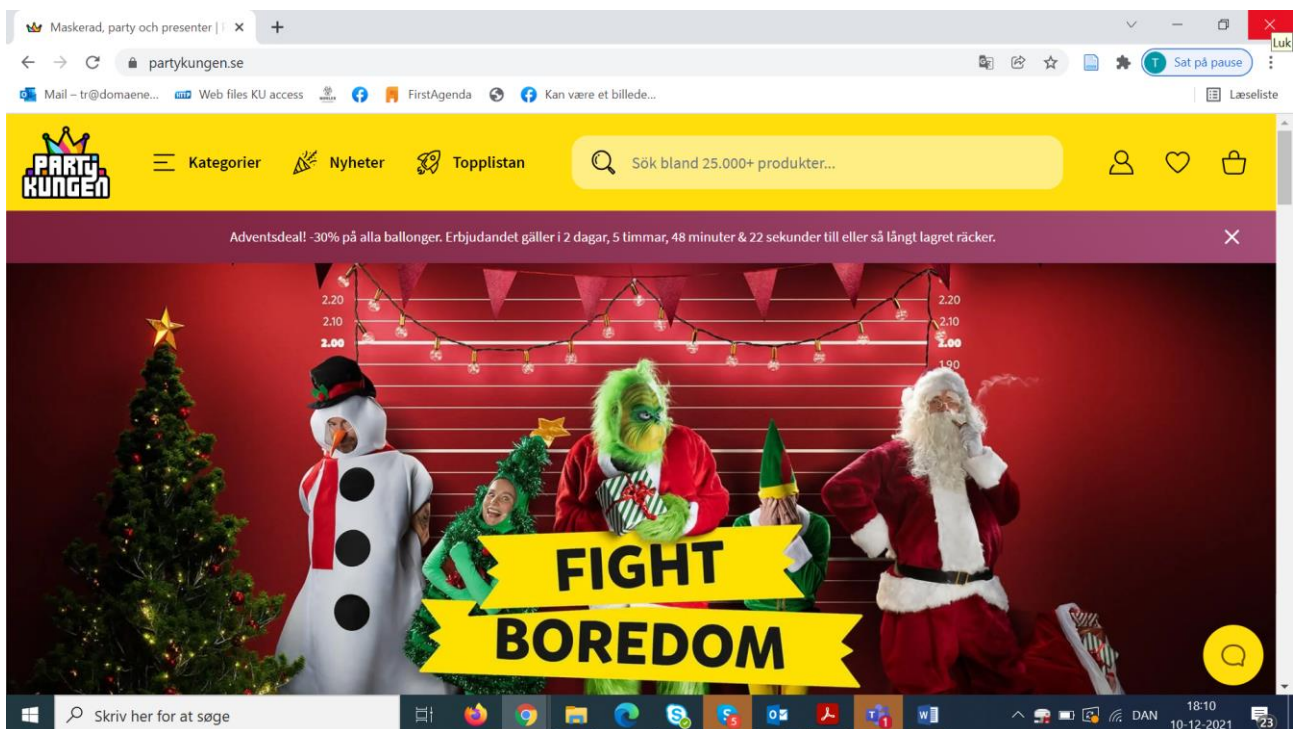
The defendant seems to imply that the "Partykungen" lacks distinctiveness as it is "of general wording" and thus cannot retain exclusive rights in the form of e.g. trademarks.

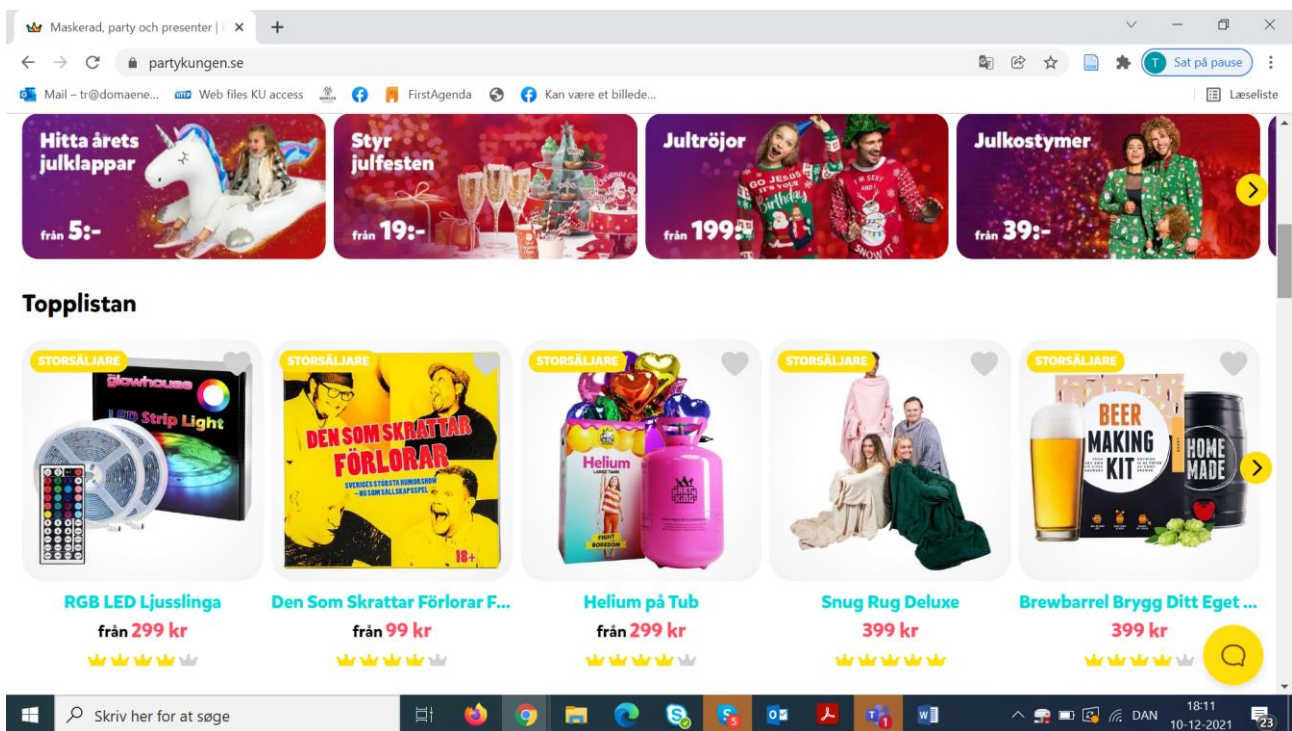
The above is easily disproven by the fact that Partyking AB is the proprietor of both trademark registrations for the trademark "Partykungen" and "Partyking" within Sweden and the EU. According to EU case law, the grant of a trademark registration always means that the trademark authority (in this case EUIPO) finds that the trademark has a sufficient level of distinctiveness and such a presumption can only be overturned through a new decision from EUIPO or relevant EU Courts stating otherwise. As such, we find that the defendant's statements in this part are incorrect and should be left without further consideration, since the Partykungen and Partyking trademarks have evidently received registration in different jurisdictions.

3. Registration in contention with good domain name practice

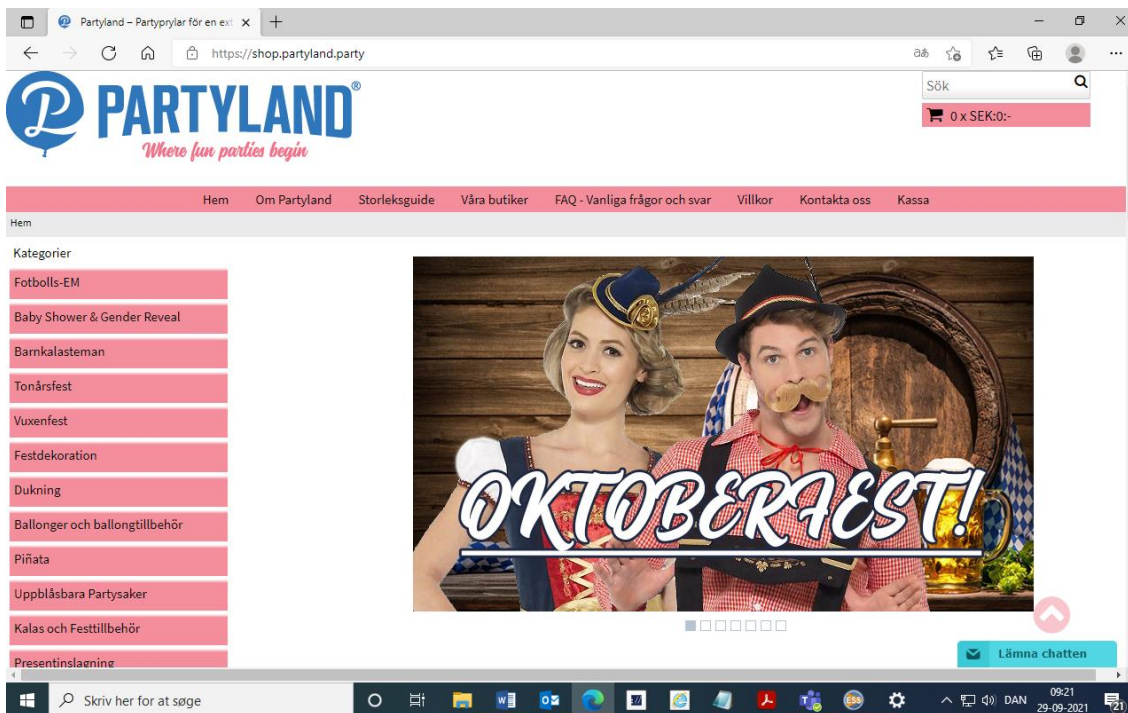
As no relevant grounds or evidence has put been put forward by the defendant, we withhold our previous claims and argumentation that the domain name partykungen.dk is not registered and used in accordance with good domain name practice. We therefore respectfully ask that the Complaints Board for Domain Names issues a decision transferring the domain name partykungen.dk to Partyking AB."

Ved opslag på klagerens domænenavn "partykungen.se" har sekretariatet den 10. december 2021 taget følgende kopier:

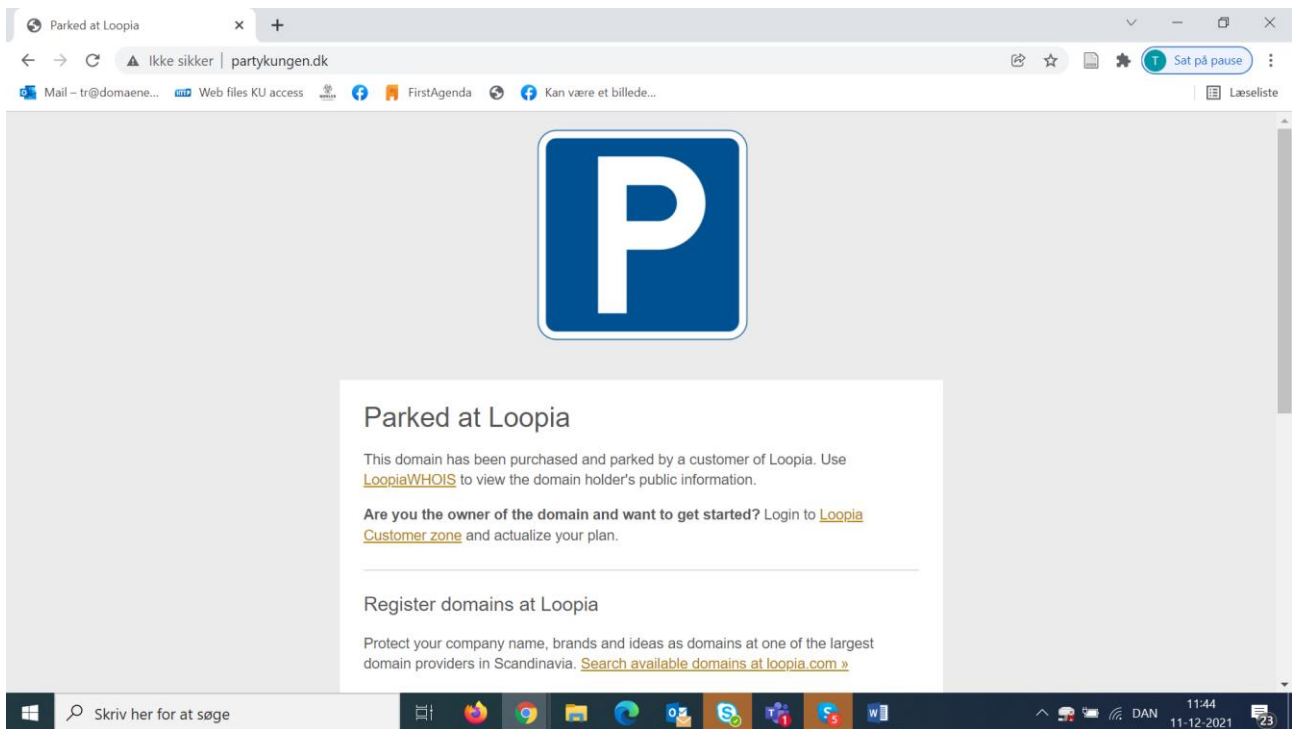




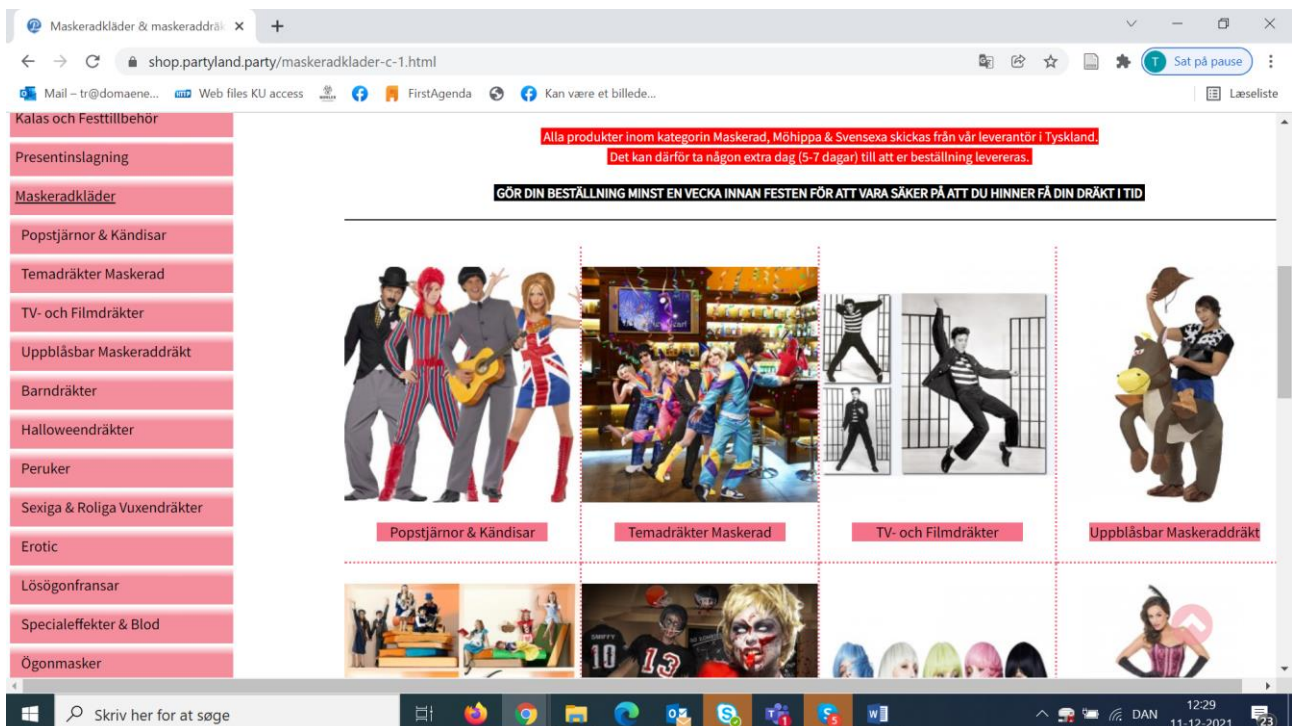
Ved opslag på domænenavnet "partykungen.dk" 29. september 2021 blev viderestillet til internetadressen "shop.partyland.party", hvor sekretariatet har taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag den 11. december 2021 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag den 11. december 2021 på indklagedes hjemmeside på internetadressen "shop.partyland.party" har sekretariatet taget følgende kopi, hvoraf fremgår, at indklagede udbyder udklædningskostumer:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en af de førende virksomheder i Norden inden for området med salg af fest-relaterede varer,
- at klageren siden 2011 har været registrant af det svenske varemærke PARTYKUNGEN og det svenske domænenavn ”partykungen.se”,
- at klageren primært bruger sit varemærke PARTYKUNGEN til markedsføring over for forbrugere i Sverige,
- at klageren ved markedsføring uden for Sverige, herunder i de nordiske lande, markedsfører sig ved brug af både varemærket PARTYKUNGEN samt det registrerede varemærke PARTYKING,
- at indklagede anvender domænenavnet “partykungen.dk” til viderestilling til indklagedes hjemmeside på internetadressen ”shop.partyland.party”,
- at domænenavnet ”partykungen.dk” er forveksleligt med klagerens varemærke PARTYKING,
- at indklagedes hjemmeside udbyder samme type af tjenesteydelser, som klagerens varemærke er registreret for,
- at klageren og indklagede er konkurrenter,
- at besøgende på indklagedes hjemmeside vil tro, at hjemmesiden er forbundet med klageren,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”partykungen.dk” indebærer en utilbørlig udnyttelse af klagerens varemærke,
- at klageren siden 2015 har været registrant af det danske varemærke PARTYKING og EU-varemærket PARTYKING, der er registreret for tjenesteydelser i klasse 35 vedrørende bl.a. beklædning, spil, legetøj, indendørsindretning, som alle kan bruges til fest-relaterede formål, og
- at indklagede har registreret og brugt domænenavnet ”partykungen.dk” i strid med god domænenavnsskik.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede beskæftiger sig med detailsalg af produkter til brug for maskerader og fester, og at domænenavnet ”partykungen.dk” er registreret med henblik på markedsføring af denne virksomhed,
- at det engelske ord “Partyking” ikke er det samme som det svenske ord “Partykungen”,
- at klagerens varemærke ikke svarer til indklagedes domænenavn ”partykungen.dk”, og at indklagede derfor ikke krænker klagerens varemærkeret, og
- at “Kungen” af et party er en almindelig betegnelse, som ikke henviser til et bestemt brand/forretningskendetegn og navnlig ikke til et brand/forretningskendetegn på et helt andet sprog.

Nævnets bemærkninger:

Klageren blev ifølge sagens oplysninger i 2015 indehaver af en EU-varemærkeregistrering til ordmærket PARTYKING i klasse 35 for:

”Detailhandel med fødevarer; Detailhandel med beklædning; Detailhandel med seksuelle hjælpemidler; Detailhandel med tryksager; Detailhandel med hovedbeklædning; Detailhandel med konfekturvarer; Detailhandel med legetøj; Detailhandel med spil; Detailhandel med køkkengrej; Detailhandel med indendørsindretning; Detailhandel med alkoholfri drikkevarer; Detailhandel med IT-udstyr (informationsteknologisk udstyr); Detailhandel via postordre med tilbehør til beklædningsgenstande; Forretningsledelse;”

Klageren nyder herved beskyttelse efter artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2001 af 14. juni 2017 om EU-Varemærker (EU-varemærkeforordningen). Bestemmelsens stk. 1 og 2 lyder således:

”Artikel 9

Rettigheder knyttet til et EU-varemærke

1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”

Domænenavnet ”partykungen.dk” adskiller sig alene fra klagerens varemærke PARTYKING, ved at domænenavnets sidste led ”kungen” er den svenske oversættelse af varemærkets sidste led ”king”. Domænenavnet ”partykungen.dk” har således samme meningsindhold som varemærket PARTYKING. Under hensyn hertil samt endvidere det visuelle indtryk af henholdsvis ”partykungen.dk” og PARTYKING finder klagenævnet, at domænenavnet ”partykungen.dk” må anses for at have en høj grad af lighed med klagerens varemærke.

Det fremgår af sagens oplysninger, at ved klagesagens start anvendte indklagede domænenavnet ”partykungen.dk” til at viderestille til sin hjemmeside under internetadressen ”shop.partyland.party”, hvorfra der drives en i forhold til klageren konkurrerende virksomhed i form af en hjemmeside, hvor der udbydes festartikler herunder udklædningskostumer. En sådan virksomhed må anses for omfattet af de varer og tjenesteydelser, som klagerens varemærke PARTYKING er registreret for, og som bl.a. omfatter detailhandel med beklædning og hovedbeklædning.

Klagenævnet finder således, at indklagede ved den nævnte brug af domænenavnet "partykungen.dk" uden samtykke fra klageren har gjort erhvervsmæssig brug af varemærket PARTYKING på en måde, som er egnet til at skabe risiko for forveksling med klagerens varemærke. Indklagedes brug af domænenavnet "partykungen.dk" udgør således en krænkelse af klagerens rettigheder til varemærket PARTYKING, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2.

Indklagedes findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet "partykungen.dk".

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "partykungen.dk" skal overføres til klageren, Partyking AB. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 11. januar 2022

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo