

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0244

Klager:

AS Kellox
Trollåsveien 36
1414 Trollåsen
Norge

Indklagede:

CON-MEC HOLDING ApS
c/o Valdals Advokatfirma
Svanemøllevej 25
2100 København Ø
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet "tohatsu.dk" skal overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. september 2021 med tolv bilag (bilag 1-12), svarskrift af 31. oktober 2021 uden bilag, replik af 1. november 2021 med ét bilag (bilag 13) samt duplik af 16. november 2021 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet "tohatsu.dk" er registreret den 9. marts 2001.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"AS Kellox vil med dette søke om å få overført domenet tohatsu.dk fra Con-Mec A/S til AS Kellox med bakgrunn i nedenstående redegjørelse og vedlagte dokumentasjon.

Con-Mec A/S har frem til 2020 kjøpt Tohatsu motorer fra Tyskland og Norge for salg i Danmark. Con-Mec A/S har aldri hatt rettighetene til å kjøpe direkte fra Tohatsu i Japan. De siste årene har salget blitt kraftig redusert, og til slutt stoppet helt opp. Av denne årsak ga Tohatsu i Japan rettighetene til AS Kellox for det danske markedet fra september 2020. AS Kellox har vært i kontakt med Con-Mec for et salg/overføring av domenet, men på grunn av det vi anser som urimelige vilkår presentert av Con-Mec A/S, har en slik avtale ikke ført frem.

AS Kellox har siden 1975 vært importør av Tohatsu båtmotorer til Norge og har også hatt agenturet for Tohatsu i Sverige de siste 25 årene. I Norge og Sverige har vi knyttet til oss domenene tohatsu.no og tohatsu.se, som vi anser som naturlige at er i vår besittelse da vi representerer Tohatsu i disse landene. Dette vil da også være en naturlig løsning, slik vi ser det, også for det danske markedet for å styrke Tohatsus merkevare og profil.

Domenet tohatsu.dk har vært i Con-Mecs besittelse fra tiden de representerte Tohatsu i Danmark. I mars 2021, når domenet skulle fornyes, forsøkte AS Kellox å få tak i domenet uten å lykkes. Con-Mec videreførte sin registrering av domenet, til tross for at de på dette tidspunkt ikke lenger representerte Tohatsu i Danmark.

Frem til begynnelsen av september 2021 bar nettsidene tohatsu.dk preg av lite aktivitet og inneholdt informasjon om priser, forhandlere og importør som ikke medførte riktighet. Mye av informasjonen hadde ikke oppdatert på flere år. Etter AS Kellox siste kontakt med Con-Mec, hvor vi påpekte nettopp disse punktene, har selskapet endret innholdet på tohatsu.dk, slik at den i dag viser til Con-Mecs virksomhet rundt power supplies og en liten setning om at «CON-MEC er ikke lenger importør af Tohatsu Påhengsmotor. Vi har fortsatt salg af gummibåde, motorbåde og reservedele.».

...

Slik siden fremstår i dag, er denne misvisende i forhold til forbrukers forventning om å finne informasjon om Tohatsu på et tohatsu.dk domene. Dette er ikke en idéell løsning for vår ivaretagelse av Tohatsus merkevare i Danmark, ei heller for våre danske forhandlere. Vi har påpekt overfor Con-Mec A/S at vi ikke forstår hensikten med at de skal ha tohatsu.dk i sin besittelse, og at vi er av den oppfatning at de bevisst blokkerer domenet, når de ikke lenger representerer merkevaren i Danmark.

Det er derfor i vår interesse å overta domenet, slik at vi kan sørge for at riktig informasjon om Tohatsu til enhver tid er tilgjengelig for det danske markedet, og bygge merkevaren videre i tråd med vårt arbeid i resten av Skandinavia.

Se vedlegg 1-8 for blant annet mailkorrespondanse og skjermdumper av utvalgte side under tohatsu.dk fra 2017 og 2021.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance fra perioden maj til september 2021 mellem klageren og indklagede om klagerens mulige overtagelse af indklagedes restlager samt overtagelse af domænenavnet ”tohatsu.dk”.

Bilag 2-5 fremstår som skærmprent fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af en hjemmeside arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”tohatsu.dk”, der fremstår som indklagedes hjemmeside, hvorfra der udbydes TOHATSU-produkter.

Bilag 7 er skærmprent fra søgemaskinen Google med gengivelse af søgeresultater, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede ikke længere er ”importør af Tohatsu Påhængsmotor”.

Bilag 8 er kopi af en Messenger-besked af 3. marts 2021, hvoraf bl.a. fremgår, at Tohatsu Danmark ikke længere er kontaktbar.

Bilag 9 er kopi af ”Firmaattest” vedrørende klageren.

Bilag 10 er kopi af ”Letter og Authorization” af 15. oktober 2021 fra Tohatsu Corporation, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er Tohatsu Corporations autoriserede forhandler i Danmark, og at klageren i en 1-årig periode bemyndiges til at varetage Tohatsu Corporations rettigheder til domænenavnet ”tohatsu.dk”.

Bilag 11 er udskrift fra hjemmesiden for Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret, hvoraf fremgår, at Tohatsu Corporation har fået registreret et figurmærke, som består af betegnelsen TOHATSU, som EU-varemærke.

Bilag 12 er udskrift fra hjemmesiden for World Intellectual Property Organization, hvoraf fremgår, at Tohatsu Corporation har fået registreret et figurmærke, som består af betegnelsen TOHATSU, i en række forskellige lande.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

”Firmaet Con-Mec har eksisteret over 40 år, hvor firmaet bl.a. har solgt både, bådmotorer (Tohatsu), reservedele m.v. Con-Mec blev dansk importør af Tohatsu i 1980’erne og oprettede domænet tohatsu.dk, da internettet begyndte at blive ”allemandseje”. Domænet blev brugt som generelt domæne for firmaets marineartikler, som bl.a. gummibåde, motorbåde og Tohatsu påhængsmotorer. Tohatsu.dk har således været synonym med alle dele af Con-Mec’s virksomhed.

For et lille stykke tid siden blev vores far og ejeren af firmaet, ... konstateret syg med ..., og i forbindelse med det sygdomsforløb, mistede [han] bl.a. retten til at være importør fra Tohatsu Japan. Firmaet ligger dog fortsat inde med et betydeligt reservedels-varelager og motorer samt andre dele af firmaet, herunder gummibåde. Disse aktiver har firmaet behov for at få solgt, da der er for rigtig mange penge (ca. 1, 2 mio.).

Da vi således fortsat har et betydeligt reservedelslager mv. som skal sælges, er det nødvendigt for os at have det domæne, som hele tiden har været synonym med Con-Mec. Domænet har således i årtier været indgangsvinkel til alle dele af Con-Mec’s virke, og ikke kun Tohatsu. Domænet har også været anvendt som salgsvindue for Con-Mec’s motorbåde og gummibåde, og anvendes også til reklamationer for disse.

Vi har været i dialog med klager om, hvorvidt de kunne overtage bare nogle af Tohatsu aktiverne, da de har overtaget det danske marked som importør. Vi har også tilbudt at hjælpe med kontakt til Con-Mec’s tidligere Tohatsuforhandlere. Kellox har dog – på trods af mange års samarbejde med vores far og Con-Mec - ikke været interesseret i et samarbejde overhovedet.

Det er på ingen måde vores behov, ønske eller hensigt at besværliggøre Kellox' arbejde i Danmark, men vi ser det på ingen måde retfærdigt, at deres ønske om at have ens domæner i Norge, Danmark og Sverige går forud for vores behov for at afslutte salget af vores lager på et domæne, som vi i øvrigt har haft i mange, mange år.

For at der ikke er tvivl har vi på domænet tydeliggjort, at Con-Mec ikke længere er importør af Tohatsu. Men det er ikke rimeligt, at vi skal hjælpe Kellox med deres markedsføring ved at henvise til dem. De har jo tidligere tilkendegivet, at de ikke ønsker vores hjælp med forhandlere mv.

Eftersom klager har vedlagt en lang række bilag, der bl.a. dækker den skriftlige kommunikation mv., har vi ikke vedlagt yderligere bilag. Såfremt det dog vurderes hensigtsmæssigt, vil vi dog meget gerne eftersende alt, hvad der kan være yderligere oplysende, ligesom vi også er klar til at tage en mundtlig dialog, hvis der er behov for uddybning mv.”

I replikken er bl.a. anført følgende:

”Con-Mec har ikke lengre mulighed til å forsyne det danske markedet med deler til nyere motorer (kun gamle deler på lager), og har heller ikke oppdatert teknisk kompetanse på motorene. Tohatsu har lansert flere nye motorer de siste årene med helt ny teknologi. Kunder som kjøper nyere motorer vil derfor ikke kunne få hjelp til reklamasjoner fra Con-Mec A/S.

I perioden 01.01.2012 til dagens dato har Con-Mec kun kjøpt 11 motorer av Kellox og tidligere søsterselskap Loxkel AS (innfusjonert i Kellox pr. 1.1.2020). Se oversikt nedenfor. Å kreve at Kellox kjøper et lager av gamle deler når Con-Mec sitt kjøp fra Kellox har vært så lavt over mange år, mener vi er urimelig...”

Som bilag 13 har klageren fremlagt en oversigt over klagerens salg til indklagede i perioden 2012 til 2021.

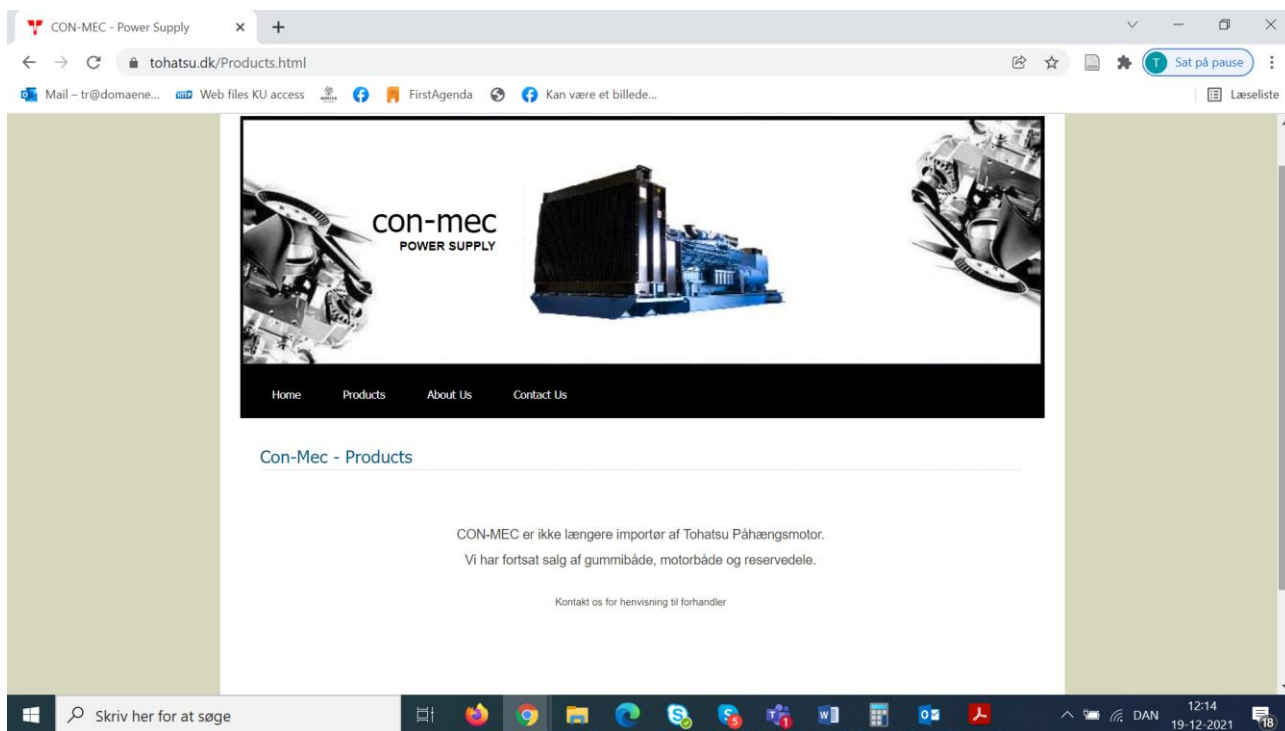
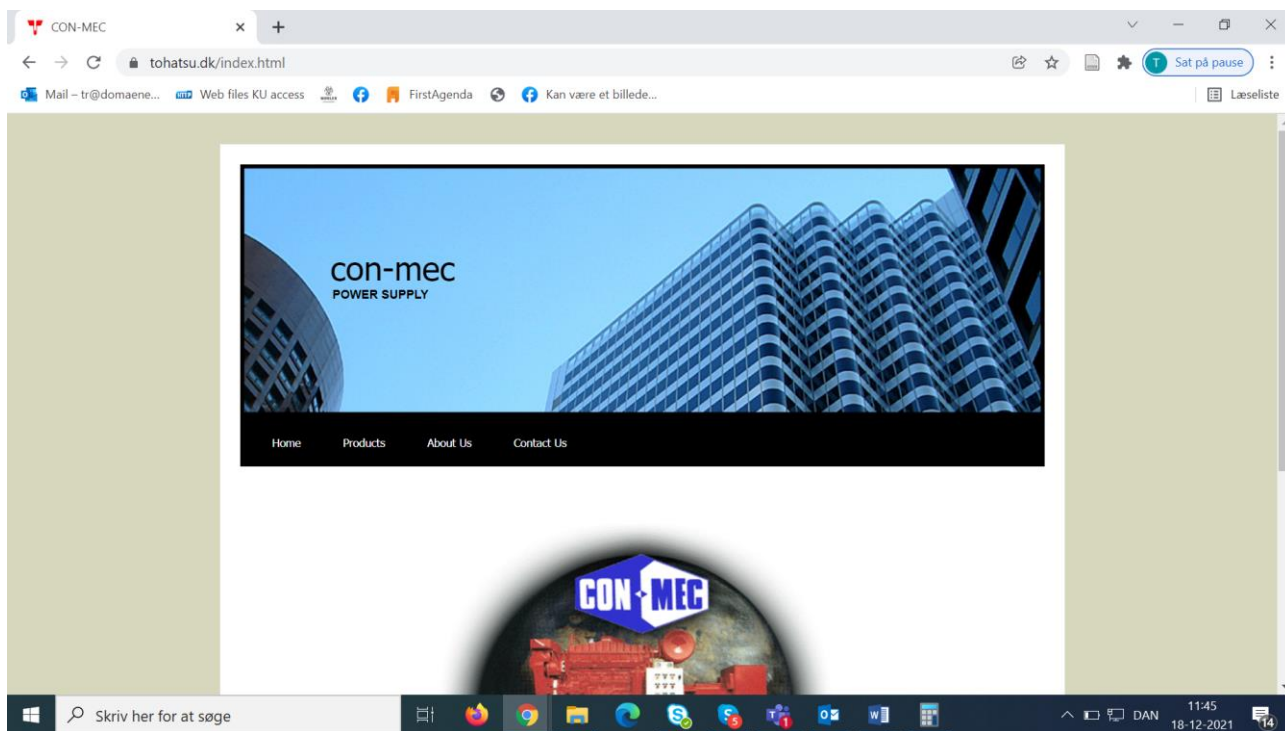
I duplikken er bl.a. anført følgende:

”Con-Mec henviser generelt til første svar af 31. oktober 2021.

Men som tidligere oplyst har Con-Mec fortsat et betydeligt reservedelslager mv. som skal sælges, og det derfor nødvendigt for os at have det domæne, som hele tiden har været synonym med Con-Mec. Domænet har således i årtier været indgangsvinkel til alle dele af Con-Mec's virke, og ikke kun Tohatsu. Domænet har også været anvendt som salgsvindue for Con-Mec's motorbåde og gummibåde, og anvendes også til reklamationer for disse. Dette omfatter både motorbådene, gummibådene og de motorer, Con-Mec tidligere har solgt, og hvor vi har de reservedele, der passer til de motorer.

Con-Mec kan ikke rigtig se at antallet af motorer som Con-Mec har købt af Kellox (Con-Mec har også købt fra Tyskland), har nogen relevans for denne sag.”

Ved opslag på domænenavnet ”tohatsu.dk” den 15. oktober 2021 og igen den 18. december 2021 har sekretariatet taget følgende kopier, der i det væsentlig svarer til bilag 6:



Ved opslag på hjemmesiden for Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret har sekretariatet konstateret, at Tohatsu Corporations den 24. juni 2004 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen TOHATSU, og som har følgende udformning, jf. bilag 11:

TOHATSU

Varemærket er registreret i vareklasse 7 for:

"Outboard motors, fire-fighting power pumps, jet pumps, vacuum pumps, water pumps, other power pumps and internal combustion engines."

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren siden 1975 har været importør af Tohatsu-motorer i Norge og endvidere i de sidste 25 år har haft Tohatsu-agenturet i Sverige,
- at klageren er registrant af domænenavnene "tohatsu.no" og "tohatsu.se",
- at indklagede indtil 2020 har opkøbt Tohatsu-motorer fra Tyskland og Norge og videresolgt dem i Danmark,
- at indklagede aldrig har haft rettighederne til at købe direkte fra Tohatsu i Japan,
- at Tohatsu i Japan med virkning for september 2020 har givet rettighederne til kendetegnet TOHATSU til klageren for så vidt angår det danske marked,
- at indklagede har været registrant af domænenavnet "tohatsu.dk" siden den tid, da indklagede repræsenterede Tohatsu i Danmark, og at indklagede har opretholdt registreringen efter det tidspunkt, hvor indklagede ikke længere repræsenterede Tohatsu i Danmark,
- at indholdet på hjemmesiden på domænenavnet "tohatsu.dk" er misvisende i forhold til forbrugernes forventninger, og
- at kunder, der har købt nyere motorer af mærket TOHATSU ikke vil kunne få reservedele til disse motorer hos indklagede.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede har eksisteret i mere end 40 år og har bl.a. solgt både og bådmotorer af mærket Tohatsu samt reservedele m.v.,
- at indklagede blev dansk importør af Tohatsu i 1980'erne og fik senere registreret domænenavnet "tohatsu.dk",
- at indklagede har brugt domænenavnet "tohatsu.dk" som generelt domæne for indklagedes marineartikler, som bl.a. omfatter gummibåde, motorbåde og Tohatsu påhængsmotorer,
- at indklagede ligger inde med et betydeligt reservedels-varelager og motorer samt andre dele af mærket TOHATSU, og at disse aktiver har en værdi på ca. 1, 2 mio. kr.,
- at det er nødvendigt for indklagede at kunne anvende domænenavnet "tohatsu.dk" til salg af indklagedes restlager af produkter med mærket TOHATSU, og

- at indklagede på sin hjemmeside på domænenavnet ”tohatsu.dk” har tydeliggjort, at indklagede ikke længere er importør af TOHATSU.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”tohatsu.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Tohatsu Corporation er ifølge sagens oplysninger indehaver af bl.a. en EU-varemærkeregistrering af et figurvaremærke, der indeholder betegnelsen TOHATSU, som er registreret i vareklasse 7 for bl.a. påhængsmotorer. Tohatsu Corporation har herved stiftet varemærket til betegnelsen TOHATSU.

Tohatsu Corporation eller den, som af denne bemyndiges hertil, kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer af samme eller lignende art. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden september 2020 har været Tohatsu Corporations eneforhandler i Danmark, og at klageren er bemyndiget til at varetage Tohatsu Corporations varemærkerettigheder i forhold til domænenavnet ”tohatsu.dk”, jf. bilag 10.

Klageren kan herefter på vegne af Tohatsu Corporation forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller tjenesteydelser af lignende art, jf. 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.”*

Indklagede driver virksomhed med salg af bl.a. reservedele til påhængsmotorer af mærket TOHATSU, og domænenavnet "tohatsu.dk" anvendes for en hjemmeside, hvor bl.a. klagerens produkter og reservedele hertil markedsføres. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, der følger af EU-varemærkeforordningens artikel 14 og 15. Disse bestemmelser har følgende ordlyd:

”Artikel 14

Begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkninger

1. *Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:*
 - a) *tredjemandens navn eller adresse, hvis tredjemanden er en fysisk person*
 - b) *tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelse*
 - c) *EU-varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af dette varemærke er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.*
2. *Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis tredjemands anvendelse sker i overensstemmelse med god markedsføringskik.*

Artikel 15

Konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke

1. *Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette varemærke.*
2. *Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.”*

Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Det forhold, at indklagede på sin hjemmeside har oplyst ikke længere at være importør af Tohatsu påhængsmotorer kan ikke føre til et andet resultat, fordi indklagedes brug af varemærket som indgangsnøgle og “butiksfacade” på internettet skaber en erhvervsmæssig interesse om produktet, som udgør en overtrædelse af varemærkeretten, jf. princippet i Sø- og Handelsrettens dom trykt i *Ugeskrift for Retsvæsen 2000*, s. 2300 (ROLEX).

Da varemærket TOHATSU er identisk med domænenavnet ”tohatsu.dk”, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra Tohatsu Corporation, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation.

Indklagedes brug af domænenavnet ”tohatsu.dk” er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som markedsføres på hjemmesiden under domænenavnet ”tohatsu.dk”.

Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på EU-varemærkeforordningens artikel 14 eller 15, hvorfor brugen er i strid med Tohatsu Corporations rettigheder efter forordningens artikel 9, stk. 1 og 2.

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”tohatsu.dk”.

Da indklagedes brug af domænenavnet ”tohatsu.dk” således er i strid med varemærkeretten til betegnelsen TOHATSU, træffer nævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”tohatsu.dk” skal overføres til klageren, AS Kellox. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 11. januar 2022

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo