

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0040

Klager:

Von Arx Sweden AB
Hägerstensvägen 276
129 38 Hägersten
Stockholm
Sverige

v/advokat Jakob Plesner Mathiasen

Indklagede:

SPITCO ApS (under tvangsopløsning)
Stavnsholt Gydevej 68
3460 Birkerød
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. februar 2022 med fem bilag (bilag 1-5).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”vonarx.dk” er registreret den 18. november 1998.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Von Arx Sweden AB og Von Arx E.O.O.D (samlet ”Von Arx”) indtager på verdensplan en førende stilling inden for udvikling af udstyr til brug for overfladebehandling. Von Arx har distributører i bl.a. Europa, Asien, USA og Australien. Det bemærkes, at Von Arx E.O.O.D er et datterselskab til Von Arx Sweden AB (klager).

Klager erhvervede i 2018 Swiss Von Arx AG's forretning, hvorefter Swiss Von Arx AG skiftede navn til Emerson Tools AG. Klager erhvervede i den forbindelse samtlige immaterielle rettigheder, herunder varemærket VON ARX.

*Kopi af udskrift fra det svenske Bolagsverket (selskabsregister) vedrørende Von Arx Sweden AB er vedlagt som **bilag 1**. Som **bilag 2** vedlægges kopi af varemærkeregistriering 797147 (VON ARX). For fuldstændighedens skyld er endvidere som **bilag 3** vedlagt udskrift fra TMview over samtlige klagers varemærkeregistrieringer vedrørende mærket VON ARX, inklusiv registrieringer der ikke omfatter Danmark.*

Klager er endvidere indehaver af blandt andet følgende domænenavne: vonarx.com, vonarx.de og vonarx.ch.

Spitco ApS under tvangsopløsning (indklagede) solgte i en periode fra 1970'erne og frem enkelte Von Arx produkter i henhold til en distributionsaftale med Swiss Von Arx AG indgået den 15. april 1975. Spitco ApS har dog kun solgt et mindre antal produkter (enkelte trykluftsværktøjer, som ikke udgør en del af klagers hovedprodukter), og Spitco ApS har på intet tidspunkt opnået den i aftalen fastsatte minimumsvolumen. Distributionsaftalen har endvidere ikke været efterlevet i en meget lang årrække, og distributionsaftalen må derfor anses for ophørt.

*Klager blev for nyligt opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet vonarx.dk uden tilladelse. Ifølge oplysninger fra DK Hostmaster blev domænenavnet registreret den 18. november 1998. Skærmprents fra den underliggende hjemmeside er vedlagt som **bilag 4**.*

*Klager har ved brev af 22. november 2021 (vedlagt som **bilag 5**) formelt opsagt distributionsaftalen med indklagede – uanset at distributionsaftalen må anses for ophørt langt tidligere som følge af manglende efterlevelse. Klager anmodede samtidig indklagede om at oplyse detaljerne omkring registrering af domænenavnet vonarx.dk med henblik på overførsel til klager. Indklagede har imidlertid ikke besvaret denne henvendelse.*

Klager er senest blevet opmærksom på, at indklagede er under tvangsopløsning. Klager har i den forbindelse taget kontakt til likvidator med henblik på at opnå en mindelig løsning. Likvidator har imidlertid ikke været villig til at indgå i en dialog herom.

Klager ser sig derfor nu nødsaget til at indbringe nærværende klage for Klagenævnet for Domænenavne.

...

Klager gør overordnet gældende, at indklagedes registrering og fortsatte brug af domænenavnet vonarx.dk udgør en krænkelse af klagers varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4. Det er endvidere i strid med princippet om god domænenavnsskik, jf. domænenavslovens § 25.

Som det fremgår ovenfor, udgør "Von Arx" klagers virksomhedsnavn, og klager er indehaver af varemærkerettighederne til VON ARX. Varemærket VON ARX er i sin helhed indeholdt i indklagedes domænenavn uden nogen yderligere bestanddele. Hertil kommer, at hjemmesiden giver indtryk af, at den drives af klager, eller på anden vis er tilknyttet klagers virksomhed.

Hjemmesiden anvender eksempelvis klagers logo og varemærke, ligesom den indeholder billeder og beskrivelser af klagers produkter.

Det bemærkes, at hjemmesiden umiddelbart fremstår som om, at klagers produkter sælges på hjemmesiden, men det er dog ikke muligt at gennemføre et egentligt køb via hjemmesiden. Hjemmesiden henviser endvidere på forsiden til "Von Arx AG", der ikke længere anvendes som selskabsnavn. Dette indikerer, at der ikke er nogen reel aktivitet på hjemmesiden.

Der henvises i det hele til de vedlagte skærmprents af hjemmesiden, jf. bilag 4.

Den omstændighed, at domænenavnet er identisk med klagers varemærke sammenholdt med, at hjemmesiden giver indtryk af at sælge klagers produkter (og hermed anvendes erhvervsmæssigt), indebærer, at der foreligger en overtrædelse af varemærkelovens § 4.

Allerede af denne grund, bør domænenavnet overføres til klager.

Det gøres i tillæg til ovenstående gældende, at indklagedes registrering og fortsatte brug af domænenavnet vonarx.dk endvidere er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænenavnslovens § 25.

Det må anses for åbenbart, at indklagede ikke har en legitim interesse i domænenavnet. Indklagede er for længst ophørt med at sælge klagers produkter, og indklagede har på intet tidspunkt fungeret som autoriseret forhandler for klager (kun for tidligere Swiss Von Arx AG). Hertil kommer, at den underliggende hjemmeside tilsyneladende ikke anvendes aktivt af indklagede, og at indklagede er under tvangsopløsning.

Det må endvidere anses for åbenbart, at indklagede ikke anvender domænenavnet på en loyal måde, idet der skabes indtryk af, at indklagede har en forbindelse til klagers virksomhed. Indklagede kan derfor ikke anvende domænenavnet uden tilladelse fra klager.

Heroverfor står, at klager har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet, idet domænenavnet er identisk med klagers varemærke og i det hele indeholder klagers virksomhedsnavn, ligesom klager i forvejen anvender bl.a. vonarx.com, vonarx.de og vonarx.ch for sin virksomhed.

En samlet vurdering af parternes interesser må på den anførte baggrund utvivlsomt falde ud til, at klagers interesse i domænenavnet vonarx.dk væsentligt overstiger indklagedes interesse heri."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra den svenske selskabsmyndighed, Bolagsverket, med oplysninger om klageren.

Bilag 2 er udskrift fra WIPO's hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren er indehaver af følgende figurmærke, der indeholder betegnelsen "von arx", og som bl.a. er gyldigt i Danmark:



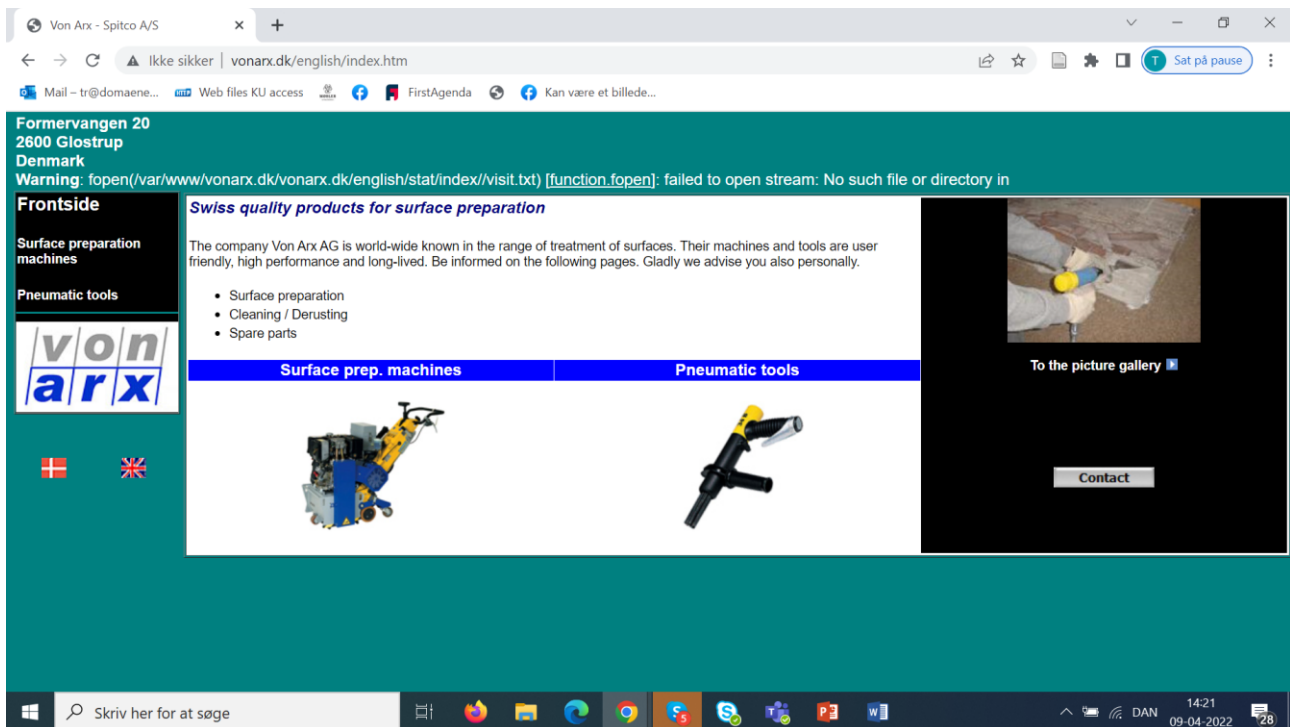
Varemærker er registreret i klasse 7 for følgende varer:

”Compressed-air tools, particularly spray guns with fluid needles and high-speed grinders; machines for surface machining electrically operated or fuel-powered, particularly for cleaning, scraping and streaking; pipe cleaning machines and pipe coating machines; electrically-operated machines for assembly by pressing of pipes and connectors; pliers for pressing for pressing assembly machines for pipes and connectors; dust-sucking machines for removing ceiling, wall and floor coverings; electric and pneumatic beaters for machining surfaces, namely cleaning, scraping and removal of coatings; milling machines, self-propelled or not for removal of coatings for concrete floors, road and track surfaces, as well as for boat decks for partial varnish removal and removal of coats of paints; drive units for milling machines, not self-propelled.”

Bilag 3 er en oversigt over de af klageren registrerede varemærker, der indeholder betegnelsen ”von arx”.

Bilag 5 er kopi af brev af 22. november 2021 fra klagerens advokat til indklagede, hvori det gøres gældende, at den forhandleraftale, der tidligere har været mellem Von Arx og indklagede, må anses for ophørt, og at indklagede skal overdrage domænenavnet ”vonarx.dk” til klageren.

Ved opslag på domænenavnet ”vonarx.dk” den 14. februar 2022 og igen den 9. april 2022 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 4:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren i 2018 erhvervede varemærkeretten til VON ARX,
- at "Von Arx" er klagerens virksomhedsnavn,
- at klageren bl.a. er registrant af domænenavnene "vonarx.com", "vonarx.de" og "vonarx.ch",
- at indklagede i en periode fra 1970'erne og frem solgte enkelte Von Arx produkter i henhold til en distributionsaftale med Swiss Von Arx AG indgået den 15. april 1975,
- at distributionsaftalen mellem Swiss Von Arx AG og indklagede må anses for ophørt,
- at indklagede har registreret domænenavnet "vonarx.dk" uden tilladelse fra indehaveren af varemærkeretten til VON ARX,
- at indklagedes registrering og fortsatte brug af domænenavnet "vonarx.dk" udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4,
- at indklagedes registrering og fortsatte brug af domænenavnet "vonarx.dk" er i strid med princippet om god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25,
- at indklagedes hjemmeside på domænenavnet "vonarx.dk" giver indtryk af, at den drives af klageren, eller på anden vis er tilknyttet klagerens virksomhed, da hjemmesiden bl.a. anvender klagerens logo og varemærke, ligesom den indeholder billeder og beskrivelser af klagerens produkter,
- at indklagedes ikke anvender domænenavnet "vonarx.dk" på en loyal måde, og
- at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet "vonarx.dk", da domænenavnet er identisk med klagerens varemærke og i det hele indeholder klagerens virksomhedsnavn.

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

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren er indehaver af et registreret figurmærke, hvori betegnelsen VON ARX indgår som en væsentlig bestanddel, for forskellige varer i klasse 7, bl.a. apparater til overfladebehandling. Klageren har herved stiftet varemærket til betegnelsen VON ARX og kan derfor forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, der har følgende ordlyd:

”Indehaveren af en stiftet varemærket kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når

1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet,

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

... ”

Domænenavnet ”vonarx.dk” anvendes til en hjemmeside, hvorfra indklagede udbyder produkter af mærket VON ARX. Domænenavnet ”vonarx.dk” svarer til det beskyttede varemærke VON ARX, og indklagedes brug af dette domænenavn er derfor egnet til at give det indtryk, at anvendelsen af varemærket sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation.

Efter sagens oplysninger anvendes det omtvistede domænenavn som nævnt til en hjemmeside, hvorfra indklagede udbyder produkter af mærket VON ARX. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i varemærkeretten, der følger af varemærkelovens §§ 10 og 10 a. Disse bestemmelser er sålydende:

”§ 10.

Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervmæssig brug af

1) tredjemandens navn eller adresse, hvis den pågældende tredjemand er en fysisk person,

2) tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelseernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller geografiske oprindelse, tidspunktet for varens

fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne eller

3) varemærket for at identificere eller henvide til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Stk. 3. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af en ældre rettighed, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis den ældre rettighed anvendes inden for grænserne af det område, hvor den er anerkendt.

§ 10 a.

Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde dets brug for varer, som af indehaveren selv eller med indehaverens samtykke er markedsført her i landet eller inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) under dette varemærke.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor varernes 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 de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Da domænenavnet ”vonarx.dk” består af varemærket VON ARX, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagedes brug af domænenavnet ”vonarx.dk” er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som udbydes på hjemmesiden. Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på varemærkelovens §§ 10 og 10 a, hvorfor brugen udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 2.

Da indklagede herefter ikke findes at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”vonarx.dk”, træffer klagenævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE

Registreringen af domænenavnet ”vonarx.dk” skal overføres til klageren, Von Arx Sweden AB. Overførslen gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 19. maj 2022

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo