

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0095

Klager:

ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S
Kildeparken 32
8722 Hedensted
Danmark

Indklagede:

443 - Presisjons Teknisk As
Hovfaret 13
NO-0275 OSLO
Norge

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”infiray.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. marts 2022 med otte bilag (bilag 1-8) og e-mail af 20. maj 2022 fra klageren med tre bilag (bilag 9-11).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”infiray.dk” er registreret den 26. januar 2021.

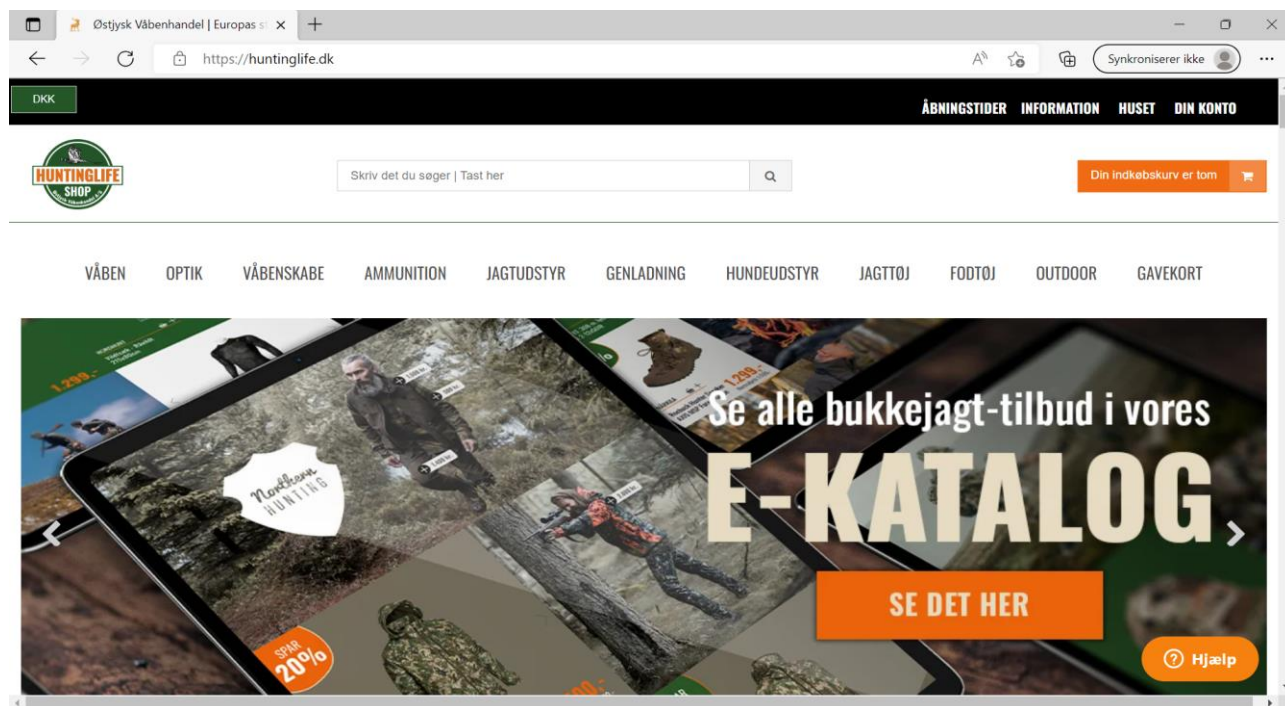
Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S (CVR-nummer 12381239) med startdato den 19. august 1988. Selskabets formål er fabrikation og handel, fortrinsvis handel med jagt- og fiskeriudstyr, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr”.

Sekretariatet har ved en søgning den 21. maj 2022 i Google (www.google.dk) konstateret, at klageren driver en hjemmeside under domænenavnet ”huntinglife.dk”. Ved opslag den 21. maj 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet

"huntinglife.dk" er registreret den 13. januar 2007, og at det pågældende domænenavn er registreret af klageren.

Ved opslag den 21. maj 2022 på "huntinglife.dk" har sekretariatet taget følgende kopi:



I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:

"443 - Presisjons Teknisk As (herefter benævnt Presisjons Teknisk As) registrerer den 26. januar 2021 domænet infiray.dk (bilag 1).

På daværende tidspunkt var Østjysk Våbenhandel eksklusiv distributør i Danmark, da opstarten af vores distributionsaftale var den 1. januar 2021. (se bilag 2).

Presisjons Teknisk As har i deres aftale med Infiray haft en geografisk afgrænsning til Norge, og har altså på intet tidspunkt haft rettighederne til distribution i Danmark. Desuden er Presisjons Teknisk As ikke distributør af Infiray-produkter længere, og har derfor ikke adgang til produkterne direkte fra Infiray. (se bilag 3).

Presisjons Teknisk As benytter ikke domænet infiray.dk til noget, da domænet blot er et redirect til "https://ptnordic.com/collections/jakt-friluftsliv". (se bilag 4, optaget 23/3/22).

Yantai Iray Technology CO., Ltd. har tidligere haft dialog med Presisjons Teknisk As omkring overdragelse af domænet. I denne dialog ønskede Presisjons Teknisk As USD5000 for overdragelse af domænet. (se bilag 5).

Infiray er et registreret varemærke, registreret af Yantai Iray Technology CO., Ltd. Som indehaver af varemærket ønsker Yantai Iray Technology CO., Ltd., at vi som officiel distributør i Danmark er registrant af domænet "infiray.dk". (se bilag 6).

[...]

Som officiel distributør af Infirays produkter i Danmark, ønsker vi at benytte domænet Infiray.dk til præsentation af Infirays produkter, guides til anvendelse af produkterne samt til at informere danske forbrugere om, hvilke danske forhandlere de kan finde Infirays produkter i.

Derudover ønsker vi at anvende domænet til oprettelse af e-mailadresser, hvorfra vi kan kommunikere med både forhandlere og slutbrugere.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”infiray.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 2 er en skrivelse af 24. marts 2022 fra Yantai Iray Technology Co., Ltd., der har følgende indhold:



24 March 2022
To Whom It May Concern,
Dear Sir/Madam,

LETTER OF AUTHORIZATION

We, Yantai Iray Technology Co.,Ltd having office at No. 800 Wangjiang West Road, Hefei, Anhui, P.R.C., as the manufacturer of thermal imaging products do hereby state that Østjysk Våbenhandel A/S. located at Head Office Kildeparken 32,8722 Hedensted., is our authorized dealer for Thermal Imaging products in Denmark, issue on January 1 2021, to supply materials and necessary technical support.

Yours faithfully,

Xiaoxiao Shen
Oversea sales manager
Yantai Iray Technology Co.,Ltd



Bilag 3 er en skrivelse af 24. marts 2021 fra Yantai Iray Technology Co., Ltd. Af skrivelsen fremgår det, at virksomhedens samarbejde med Presisjons Teknikk AS er afsluttet, at Presisjons Teknikk AS ikke længere er officiel distributør i Norge, og at Presisjons Teknikk AS aldrig har været autoriseret som officiel distributør i Danmark.

Bilag 4 er en vedlagt videofil, der viser, at domænenavnet ”infray.dk” viderestiller til ”ptnordic.com”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

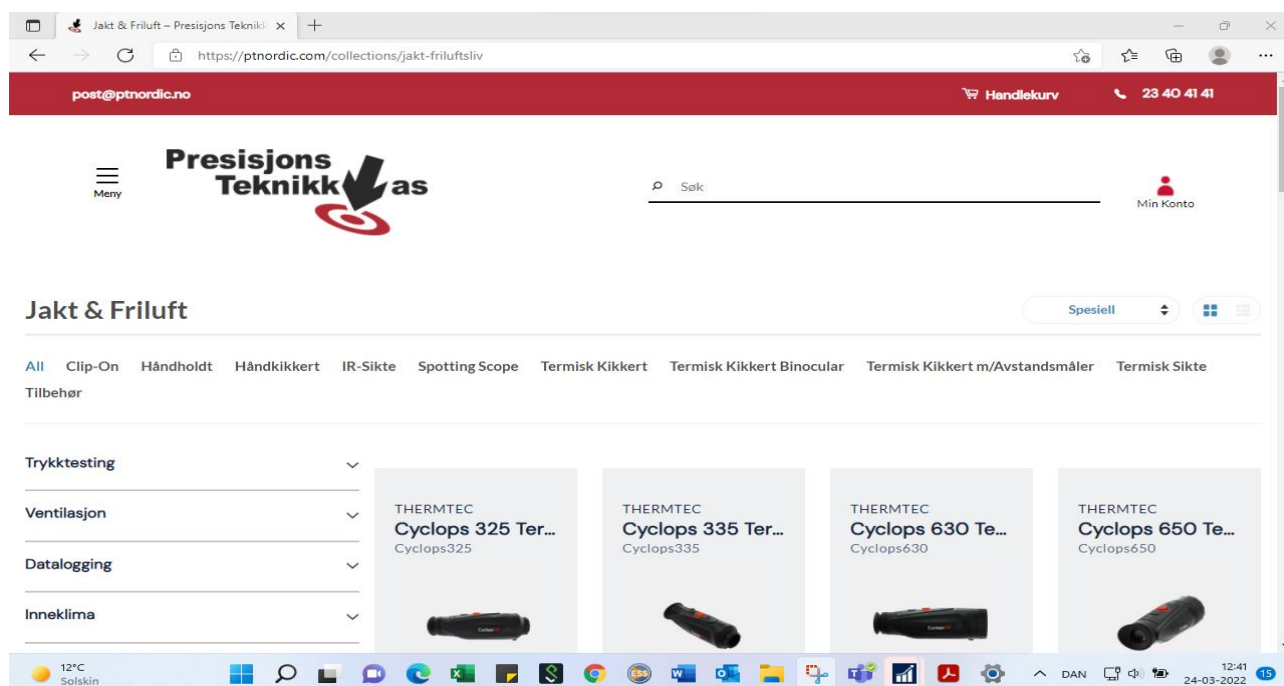
Bilag 5 er tilsyneladende kopi af en udateret sms-korrespondance, der ifølge klageren dokumenterer, at Yantai Iray Technology Co., Ltd. tidligere har været i dialog med indklagede om en overdragelse af domænenavnet ”infray.dk”, og at indklagede i den forbindelse ønskede USD 5.000 for en overdragelse af domænenavnet.

Bilag 6 er en skrivelse af 24. marts 2021 fra Yantai Iray Technology Co., Ltd., hvoraf det fremgår, at Infray Outdoor er et registreret brand, og at man ønsker, at klageren skal kunne anvende domænenavnene ”infray.dk” og ”infrayoutdoor.dk”.

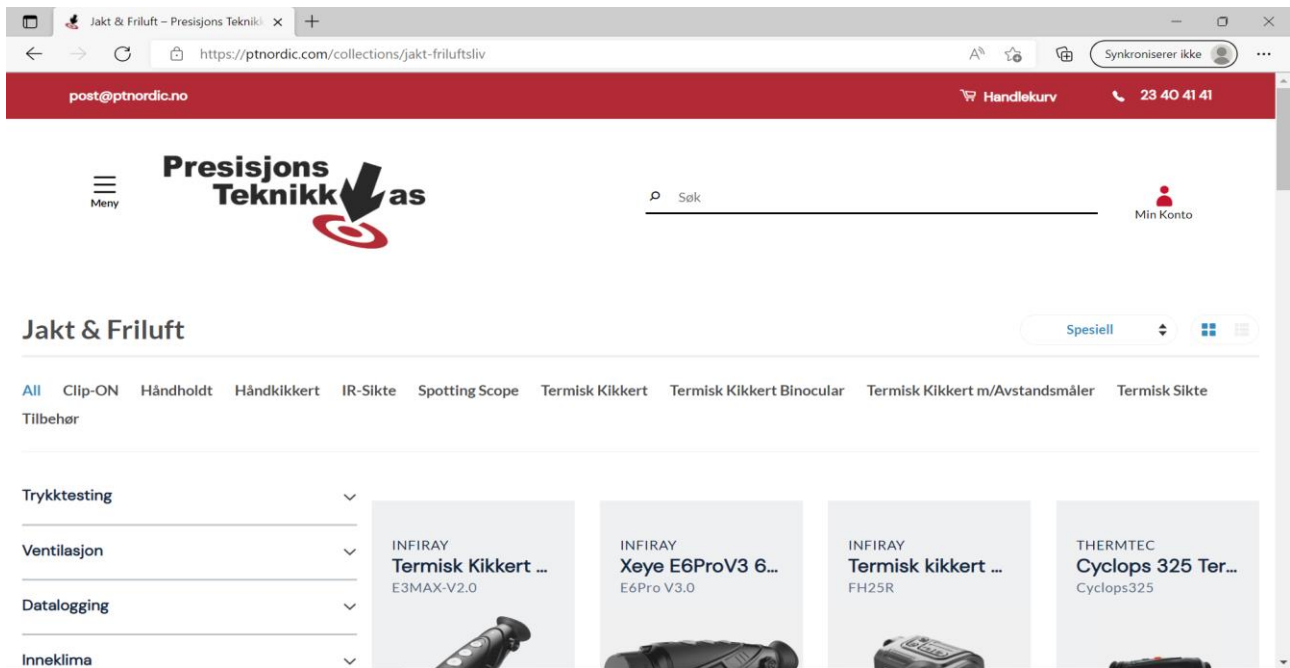
Bilag 7 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 23. marts 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 8 (litreret af sekretariatet) er en fuldmagt af 24. marts 2022 vedrørende nærværende klagesag.

Sekretariatet blev ved opslag den 24. marts 2022 på ”infray.dk” viderestillet til ”ptnordic.com”, hvoraf der er taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag den 21. maj 2022 på ”infray.dk” blev sekretariatet ligeledes viderestillet til ”ptnordic.com”, hvoraf der er taget følgende kopi:



Sekretariatet har ved e-mail af 19. maj 2022 opfordret klageren til at fremlægge dokumentation for, at Yantai Iray Technology Co., Ltd. er indehaver af den påberåbte varemærkeregistrering for betegnelsen ”Infiray”.

Klageren har ved e-mail af 20. maj 2022 anført følgende:

”Vedhæftede bilag er dokumentation for Infirays trademark registrering i EU.

Bilag 7 og 8 er beviser for registrering. Registreringen er foretaget af Raytron Technology Co., Ltd., som er moderselskab for Yantai Iray Technology Co., Ltd., hvilket fremgår af bilag 9.”

Som bilag 9 (omlitreret af sekretariatet) har klageren fremlagt et Certificate of Registration fra WIPO vedrørende figurmærket ”InfiRay” (registreringsnummer 1527604). Af certifikatet fremgår det bl.a., at figurmærket er registreret den 13. januar 2020, at indehaveren er Raytron Technology Co., Ltd. og at figurmærket er registreret i vareklasse 9, der omfatter bl.a. detektorer, teleskoper, infrarøde sensorer og termiske billedkameraer. Endvidere fremgår det, at Den Europæiske Union er blandt de designerede under Madrid-protokollen.

Bilag 10 (omlitreret af sekretariatet) er en udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), hvoraf det fremgår, at EUIPO den 30. april 2020 er blevet notificeret om Raytron Technology Co., Ltd.’s registrering af varemærket ”InfiRay” med henvisning til registreringsnummer 1527604.

Bilag 11 (omlitreret af sekretariatet) er en skrivelse af 20. maj 2022 fra Yantai Iray Technology Co., Ltd. med følgende indhold:



20 May 2022

To Whom It May Concern,

Dear Sir/Madam,

Statement of Holding Relationship

We, Yantai Iray Technology Co.,Ltd having office at No. 800 Wangjiang West Road, Hefei, Anhui, P.R.C., as the manufacturer of thermal imaging products do hereby state that we are the wholly-owned subsidiary of Raytron Technology Co., Ltd.

Yours faithfully,

Eugene Yu

Oversea Marketing Department

Yantai Iray Technology Co.,Ltd



Ved opslag den 21. maj 2022 på EUIPO's hjemmeside (www.euipo.europa) har sekretariatet konstateret, at Raytron Technology Co., Ltd. den 13. januar 2020 fik registreret følgende figurmærke, som svarer til figurmærket omtalt i bilag 9 og 10:



Varemærkeregistreringen omfatter følgende varekategorier i vareklasse 9: "Detectors; temperature indicators; telescopes; chips [integrated circuits]; infrared sensors; photoelectric sensors; photosensors; sensors for determining temperature; temperature sensors; remote sensors for use in measuring thermal and infrared radiation energy waves; electric sensors; ultrasonic sensors; alarm sensors; vehicle mounted gps sensor for determining the rate of motion for a vehicle; theft prevention installations, electric; protection devices for personal use against accidents; monitoring apparatus, electric; thermal imaging cameras; infrared detectors."

Endvidere har sekretariatet ved opslag samme dag på EUIPO's hjemmeside konstateret, at Raytron Technology Co., Ltd. den 8. december 2017 fik registreret følgende figurmærke i vareklasse 9:

Infiray

Ved opslag den 21. maj 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”infiray.dk”.

DK Hostmaster har ved e-mail af 24. marts 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”infiray.dk” siden den 26. januar 2021.

Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 13. april 2022 oplyst, at indklagede – udover det omtvistede domænenavn – er anført som registrant af fire domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om ”ptnordic.dk”, ”thermal.dk”, ”telops.dk” og ”hunth.dk”.

Ved opslag den 21. maj 2022 på ovennævnte fire domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i tre af tilfældene (”ptnordic.dk”, ”thermal.dk” og ”hunth.dk”) ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside under domænenavnet, mens det sidste domænenavn (”telops.dk”) viderestillede til indklagedes hjemmeside under ”ptnordic.com”.

Ved sekretariatets søgning på ”infiray” den 21. maj 2022 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.790, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 49, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 49 søgeresultater. Af disse 49 søgeresultater vedrørte to af søgeresultaterne klageren, mens et enkelt søgeresultat vedrørte indklagede. De resterende 46 søgeresultater vedrørte i altovervejende grad markedsføring og salg af produkter af mærket ”Infiray” fra en række forskellige hjemmesider.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagede har registreret det omtvistede domænenavn ”infiray.dk” den 26. januar 2021,
- at klageren på daværende tidspunkt var eksklusiv distributør i Danmark, idet klagerens distributionsaftale startede den 1. januar 2021,
- at indklagede i sin aftale med Infiray har haft en geografisk afgrænsning til Norge og dermed ikke har haft rettighederne til distribution i Danmark,
- at indklagede ikke længere er distributør af Infiray-produkter og derfor ikke har adgang til produkterne direkte fra Infiray,
- at indklagede ikke benytter domænenavnet ”infiray.dk”, da domænenavnet viderestiller til ”ptnordic.com”,
- at Yantai Iray Technology Co., Ltd. tidligere har haft dialog med indklagede om en overdragelse af domænenavnet ”infiray.dk”, men at indklagede som led i dialogen ønskede USD 5.000 for at overdrage domænenavnet,
- at Infiray er et registreret varemærke registreret af Raytron Technology Co., Ltd., som er moderselskab for Yantai Iray Technology Co., Ltd.,

- at Yantai Iray Technology Co., Ltd. Ønsker, at klageren som officiel distributør i Danmark skal være registrant af domænenavnet ”infrared.dk”,
- at klageren som officiel distributør af Infrareds produkter i Danmark ønsker at benytte domænenavnet ”infrared.dk” til præsentation af Infrareds produkter, guides til anvendelse af produkterne og information til danske forbrugere om forhandlere,
- at klageren derudover ønsker at anvende domænenavnet til oprettelse af e-mailadresser, hvorfra der kan kommunikeres med forhandlere og slutbrugere, og
- at domænenavnet ”infrared.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

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:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.

Det fremgår af sagens oplysninger, at Raytron Technology Co., Ltd. er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af et figurmærke, der indeholder betegnelsen ”Infrared”, for bl.a. detektorer, teleskoper, infrarøde sensorer og termiske billedkameraer. Da betegnelsen ”Infrared” i sig selv har fornødent særpræg for de varer, som varemærket er registreret for, har Raytron Technology Co., Ltd. varemærket til denne betegnelse.

Raytron Technology Co., Ltd. eller den, som varemærkeindehaveren bemyndiger hertil, kan på den anførte baggrund forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke, for varer eller ydelser af samme eller lignende art i medfør af 9, stk. 1 og 2, litra a og b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-varemærkeforordningen), jf. dog begrænsningerne i artikel 12 og 13.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren siden den 1. januar 2021 har været Yantai Iray Technology Co., Ltd.’s autoriserede forhandler af ”Thermal Imaging products in Denmark”. Endvidere fremgår det, at samarbejdet mellem Yantai Iray Technology Co., Ltd. og indklagede er afsluttet, at indklagede dermed ikke længere er Yantai Iray Technology Co., Ltd.’s officielle distributør i Norge og at indklagede aldrig har været autoriseret som officiel distributør i Danmark. Klageren har desuden vedlagt en skrivelse fra Yantai Iray Technology Co., Ltd., hvoraf det fremgår, at virksomheden er et helejet datterselskab af Raytron Technology Co., Ltd.

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte det af Yantai Iray Technology Co., Ltd. oplyste om tilknytningen til Raytron Technology Co., Ltd., hvorfor det må lægges til grund, at klageren er bemyndiget af varemærkeindehaveren.

Varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”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.”

Det fremgår af sekretariatets undersøgelser i sagen, at domænenavnet ”inifiray.dk” på nuværende tidspunkt anvendes til at viderestille til indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”ptnordic.com”, hvorfra der tilsyneladende sker markedsføring og salg af bl.a. termiske kikkerter/sigter af mærket ”INFIRAY”. 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 tjenesteydelserne*
 - 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 markedsføringsskik.*

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).

Da varemærket ”InfiRay” er identisk med domænenavnet ”infiRay.dk”, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren og det fremgår af sagens oplysninger, at en sådan autorisation ikke foreligger. Det ændrer ikke herved, at indklagede efter det oplyste på et tidligere tidspunkt har været Yantai Iray Technology Co., Ltd.’s officielle distributør i Norge.

Indklagedes brug af domænenavnet ”infiRay.dk” er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af InfiRay-produkterne på hjemmesiden.

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 klagerens 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 ”infiRay.dk”. Da indklagedes brug af domænenavnet ”infiRay.dk” således er i strid med varemærkeretten til ”InfiRay”, 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 ”infiRay.dk” skal overføres til klageren, ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 8. juni 2022

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo