

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0108

Klager:

Smartkontakten ApS
Søballevej 26
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
Danmark

Indklagede:

Andreas Soll
Storegade 14, 1. tv.
6200 Aabenraa
Danmark

v/ advokat Mia Storm

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. april 2022 med fire bilag (bilag 1-4), svarskrift af 21. april 2022 med tre bilag (bilag A-C), replik af 4. maj 2022 med tre bilag (bilag 5-7) og duplik af 17. maj 2022 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”smartkontakt.dk” er registreret den 19. september 2020.

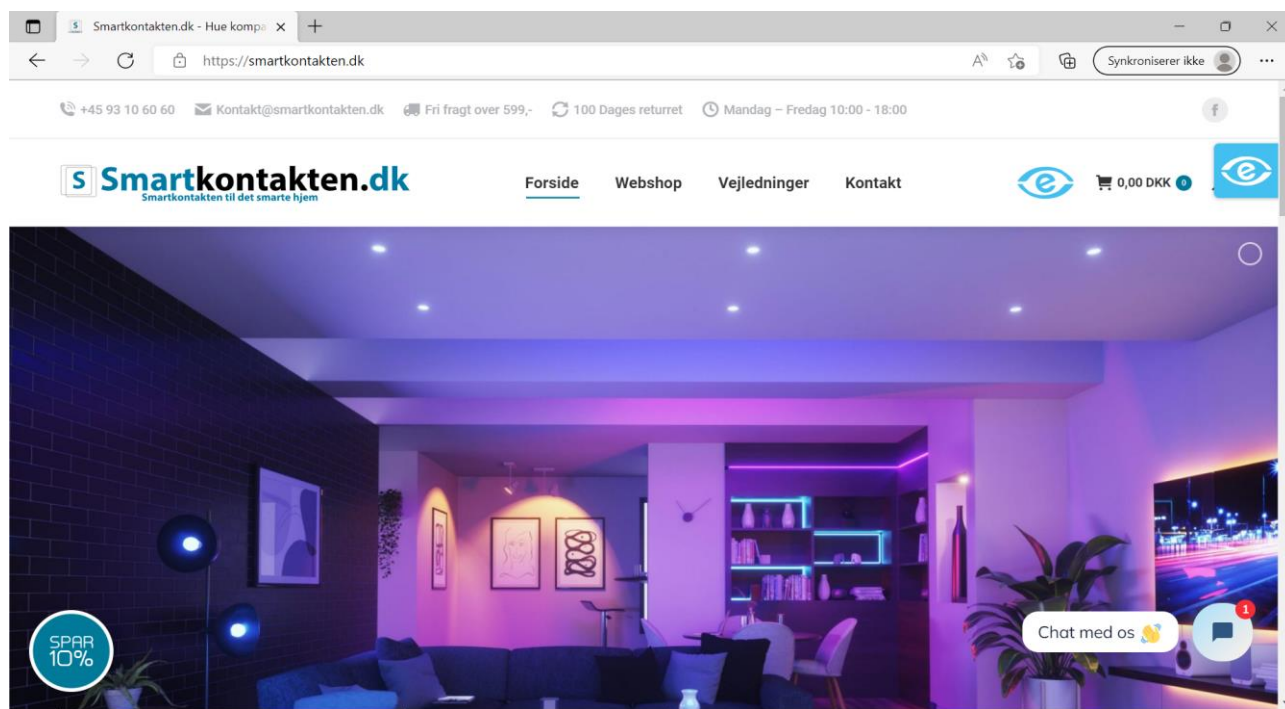
Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet Smartkontakten ApS (CVR-nummer 42989932) med startdato den 5. januar 2022. Selskabet har til formål at drive detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. Selskabet er endvidere

registreret under branchekode ”479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet”. Som reel ejer og direktør i selskabet er registreret Oliver Alexander Hallberg.

Det fremgår af klageskriftet bl.a., at klageren på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”smartkontakten.dk” til brug for en webshop, hvorfra klageren markedsfører og sælger sine produkter. Ved opslag den 5. juni 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ”smartkontakten.dk” er registreret den 12. august 2020, og at domænenavnet er registreret af klageren.

Ved opslag den 5. juni 2022 på ”smartkontakten.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:



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

”Smartkontakten (os) driver til daglig en webshop hvis formål er at sælge egne produceret kontakter som går under samme navn som virksomheden red. (smartkontakter).

Smartkontakten har en enkelt konkurrent i Danmark på samme marked med funktions/udvendigt udseende samme produkt (Bilag 1 for Lab3ds hjemmeside/produkt) - (Bilag 2 for Smartkontaktens hjemmeside / produkt), en af konkurrentens indehaver er indklagede Andreas Soll (Se bilag 3 for bekræftelse at tilknytning til virksomheden med udskrift fra CVR-registeret).

Virksomheden Smartkontakt APS (EN ANDEN VIRKSOMHED), har valgt at lukke deres virksomhed (afventer revisor, drift er indstillet) ned, hvorefter Lab3D har indgået købsaftale med Smartkontakt APS om overtagelse af deres domænenavn Smartkontakt.dk.

Smartkontakten (os) har siden december 2020, solgt og markedsført vores produkter som smartkontakter, via vores webshop Smartkontakten.dk samt via diverse forhandlere.

Vi finder at Lab3Ds/Andreas Solls indkøb af domænenavnet smartkontakt.dk strider imod § 25 i domæneloven, som lyder som følgende ”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”.

Da navnet ligger så tæt op af deres eneste direkte konkurrent Smartkontakten.dk.

Begrundelse (anbringender)

At Smartkontakten.dk har anvendt ordet smartkontakt/smartkontakter (flertal) i deres firmanavn, produkt navn og markedsføring samt administration i over 16 måneder.

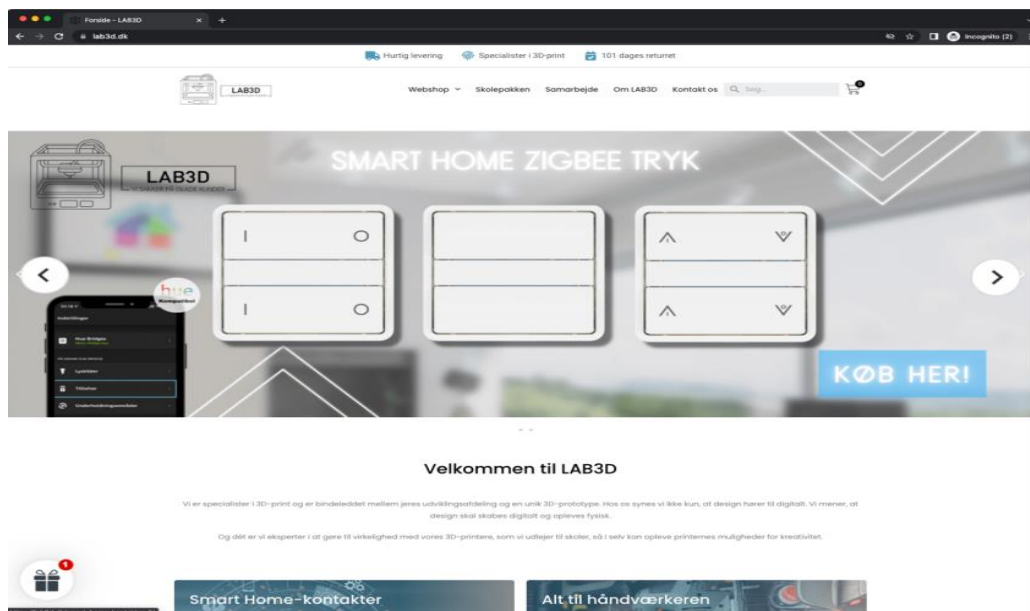
At betegnelsen smartkontakter er en del af vores brand.

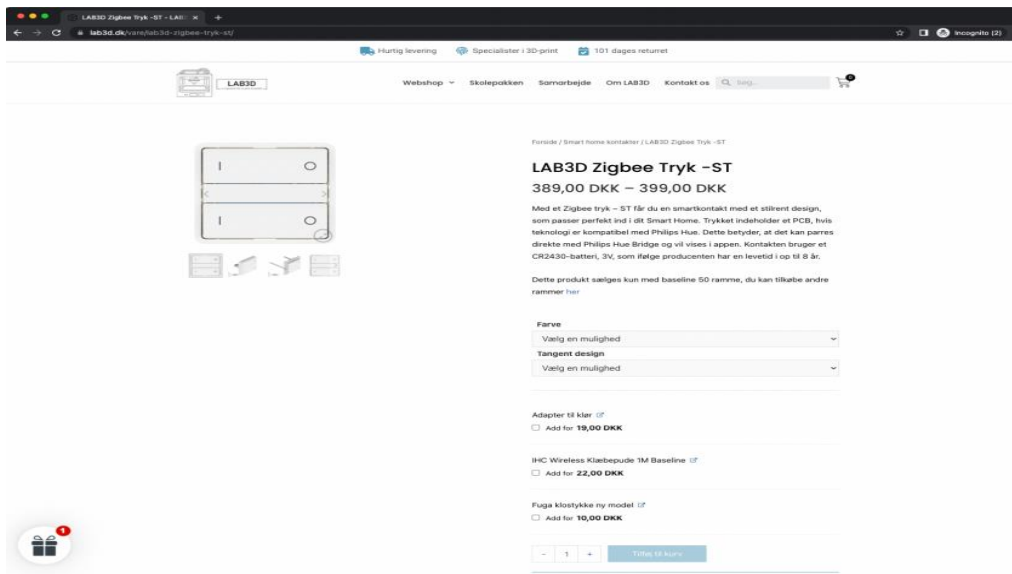
At vi siden vores stiftelse har anvendt brandet smartkontakt/smartkontakter (flertal)

At det ikke er lovligt at registrere et domænenavn under lantedomænet “.dk” med det formål at opnå økonomisk vinding på det.

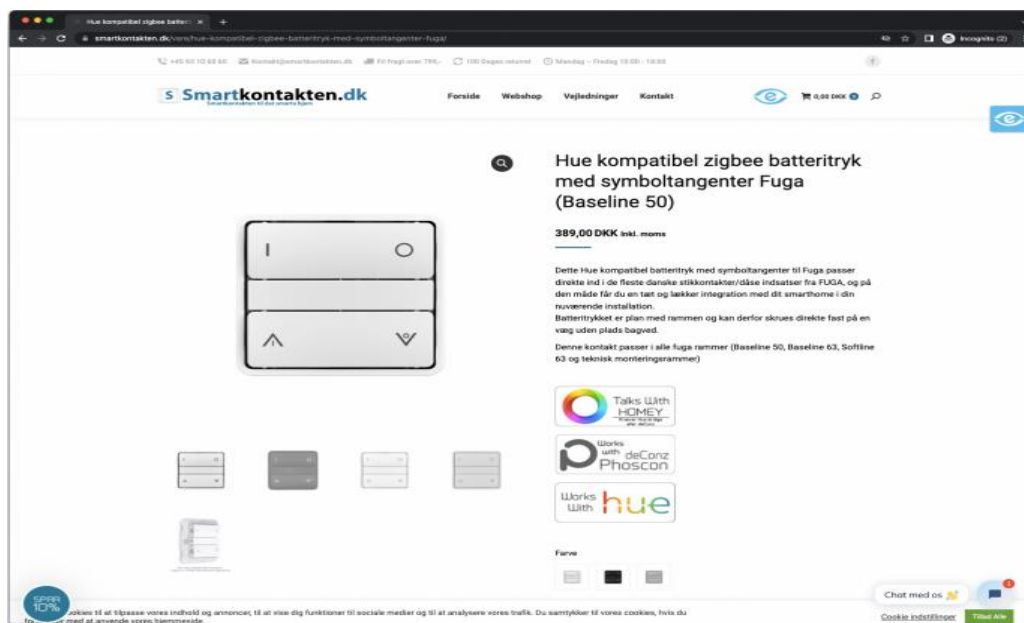
At Andreas Soll, herunder Lab3D, har registeret/overtaget domænet med det formål at skade/vildlede eller snylte på Smartkontaktens brand og produkter i strid med markedsføringsloven.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt to udaterede skærmpoint fra et opslag på domænenavnet ”lab3d.dk”:





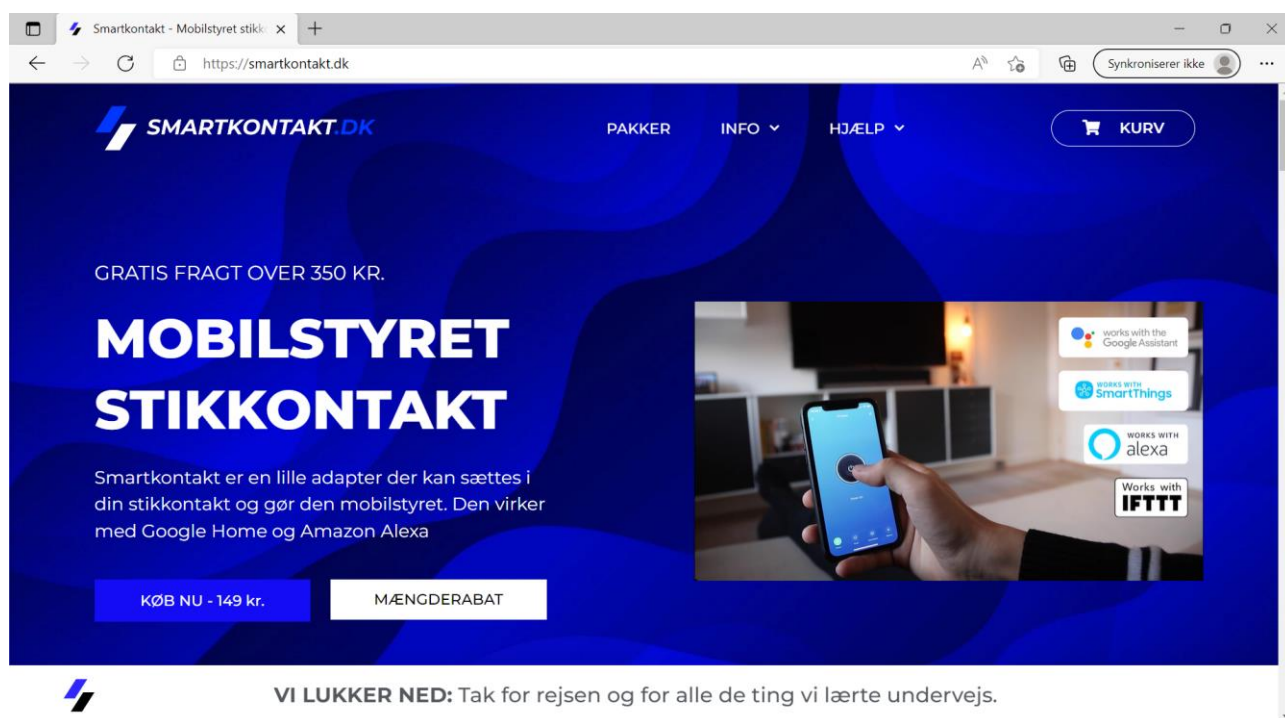
Bilag 2 er to udaterede skærmpoint fra et opslag på domænenavnet ”smartkontakten.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. Det ene skærmpoint har følgende indhold:



Bilag 3 er en udskrift af 4. april 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende anpartsselskabet LAB3d ApS (CVR-nummer 40312250) med startdato den 1. marts 2019. Selskabets formål er at producere og sælge 3D print, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”222900 Fremstilling af andre plastprodukter”. Indklagede er registreret som én af to legale og reelle ejere af selskabet, ligesom indklagede er registreret som stifter og (adm.) direktør.

Bilag 4 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 19. januar 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.

Ved opslag den 5. juni 2022 på ”smartkontakt.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 5. april 2022:



I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”2. SAGSFREMSTILLING

Klagers sagsfremstilling giver anledning til følgende supplerende bemærkninger:

Indklagede er administrerende direktør i virksomheden LAB3d ApS. Virksomheden blev stiftet i marts 2019, jf. udskrift fra Erhvervsstyrelsen fremlagt som Klagers bilag 3.

*LAB3d ApS beskæftiger sig med produktion og salg af 3d-printede smartkontakter. Deres markedsføring og salg sker via deres webshop på domænet ”lab3d.dk”, jf. udskrift heraf fremlagt som Klagers bilag 1. Domænet blev registreret i februar 2019, jf. udskrift fra DK-Hostmaster fremlagt som **bilag A**.*

Indklagede har således beskæftiget sig med smartkontakter i mere end 3 år.

*Som angivet i klageskriftet, beskæftiger Klager sig ligeledes med smartkontakter og udgør en konkurrent til Indklagedes virksomhed. Klager markedsfører sine produkter via webshop på domænet ”smartkontakten.dk”, der dog alene har været registreret siden august 2020, jf. udskrift fra DK-Hostmaster fremlagt som **bilag B**. Klagers virksomhed er, jf. bilag 4, ligeledes først etableret for nylig, og Klager er således påbegyndt sin virksomhed efter Indklagede.*

Indklagede opkøbte det omstridte domæne – ”smartkontakt.dk” – i 2021 med det formål at lave en webshop med salg af smartkontakter. LAB3d ApS’ eksisterende webshop sælger alene LAB3d ApS’ egne smartkontakter, og alene et begrænset udvalg heraf. Markedet for

smartkontakter er imidlertid meget stort, og Indklagede kunne derfor se en fordel i at oprette et selvstændigt domæne, som skulle bruges til en hjemmeside med en lang række forskellige smartkontakter, herunder også smartkontakter fra andre producenter og forhandlere. Hjemmesiden skulle således give forbrugerne mulighed for at få et samlet overblik over udbuddet inden for smartkontakter med en nærmere beskrivelse af de enkelte produkter.

Indklagede valgte domænet "smartkontakt.dk", da "smartkontakt" er navnet på produktet. Som **bilag C** fremlægges udskrift på Google for en søgning på "smart kontakt", der – som det fremgår – giver en række resultater med hjemmesider, som udbyder smartkontakter, herunder prominente webshops som Power, AV-Cables og ProShop. Klagers hjemmeside er ligeledes at finde på listen, ligesom den nuværende hjemmeside på "smartkontakt.dk", der – som nævnt i klageskriftet – dog er lukket og er under afvikling, og som Indklagede har opkøbt domænet fra.

Klager anfører ligeledes selv i klageskriftet, at "smartkontakter" er det gængse navn for de produkter, de sælger.

"Smartkontakt" er således den beskrivende betegnelse for de produkter, som Indklagede – og en række andre aktører – udbyder på markedet. Derfor gav det god mening for Indklagede at vælge netop dette domæne.

At Klager benytter sig af domænet "smartkontakten.dk" havde ingen indflydelse herpå, idet Klager ikke har nogen eneret til betegnelsen "smartkontakt" eller "smartkontakten", da begge er rent beskrivende, jf. nærmere nedenfor. Det er korrekt, at der foreligger et konkurrenceforhold mellem Klager og Indklagede, men som de fremlagte eksempler viser, findes der op til flere udbydere, der således også udgør konkurrenter til parterne.

Indklagede er fortsat ved at etablere hjemmesiden på det omstridte domæne, men har måtte sætte projektet på pause på grund af tidsmangel. Dette skyldes blandt andet, at Indklagede de seneste to år har haft en tvist med Klager omkring Klagers kopiering af Indklagedes produkter, der har krævet meget tid fra Indklagedes side. Det er dog fortsat Indklagedes forventning, at der skal etableres en hjemmeside som beskrevet ovenfor på det dertil indkøbte domæne.

3. ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det gældende, at registreringen og opretholdelsen af domænet "smartkontakt.dk" ikke er i strid med domænelovens regler.

Indklagede har fra start haft et reelt formål med at registrere domænet, men har endnu ikke haft mulighed for at realisere projektet.

Indklagede valgte domænet "smartkontakt.dk", da det er den beskrivende betegnelse for det produkt, som Indklagede allerede udbyder, og som han ønsker at udbyde i større omfang via den nye webshop. Navnet benyttes ikke blot af Klager og Indklagede, men også af de andre aktører i branchen, herunder landsdækkende kæder og store onlineforhandlere, jf. de fremlagte eksempler, som alle benytter navnet som en beskrivende betegnelse for denne type af produkter. Klager benytter ligeledes selv navnet beskrivende, jf. bemærkningerne i klageskriftet herom, herunder i flere forskellige former, hvilket understreger dets beskrivende karakter.

Klagers registrering af domænet "smartkontakten.dk" og anvendelsen af navnet "Smartkontakten" giver ikke Klager nogen eneret til betegnelsen, idet der udelukkende er tale om en betegnelse af varens art og beskaffenhed. Klager – eller andre – kan således ikke opnå en eneret hertil, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3, idet navnet ikke har det fornødne særpræg til at opnå beskyttelse som et varemærke. Ligeledes kan beskyttelse efter markedsføringsloven afvises, idet denne også forudsætter, at der er tale om et særegent navn, og ikke blot en beskrivende betegnelse.

At Klager har valgt at benytte et beskrivende navn, uden mulighed for at opnå eneret hertil, er selvsagt uheldigt for Klager, men det er alene Klagers problem. Både Indklagede og de andre aktører i branchen har en legitim interesse i at kunne anvende betegnelsen og dens afarter til at informere om det produkt, som udbydes, herunder ved at lade betegnelsen indgå i domæner. At der foreligger et konkurrenceforhold mellem Klager og Indklagede ændrer ikke herved, idet friholdelsesbehovet og særprægskravet er uændret. At Klager har benyttet sig af betegnelsen i 16 måneder, ændrer heller ikke herved, idet 1) andre aktører også har benyttet sig af betegnelsen i samme periode, og 2) 16 måneder under alle omstændigheder ikke er tilstrækkeligt til at indarbejde et så beskrivende ord og opnå en eneret trods dets beskrivende karakter.

Det kan afvises, at Indklagede alene har registreret det omstridte domæne for at "skade/vildlede eller snylte" på Klager; som redegjort for, har Indklagede et reelt formål med registreringen.

Klagers bemærkning om, at det ikke er lovligt at registrere et domæne med henblik på økonomisk vinding må være udtryk for en misforståelse, idet størstedelen af domæner selvsagt anvendes til salg og markedsføring og dermed netop med henblik på økonomisk vinding. Såfremt Klager har ment, at det ikke er lovligt at registrere domæner alene med videresalg med fortjeneste for øje, kan dette ligeledes afvises, da Indklagede som nævnt ikke har nogen planer om at videresælge domænet, men ønsker at beholde det selv.

Det gøres således gældende, at idet Klager ikke har nogen eneret til navnet "Smartkontakten", og det omstridte domæne således hverken udgør en overtrædelse af markedsføringsloven eller varemærkeloven, og idet Indklagede fra start har haft et reelt formål med købet af domænet samt en legitim grund til at vælge netop dette domæne, foreligger der ikke nogen overtrædelse af domænelovens regler om god domæneskik.

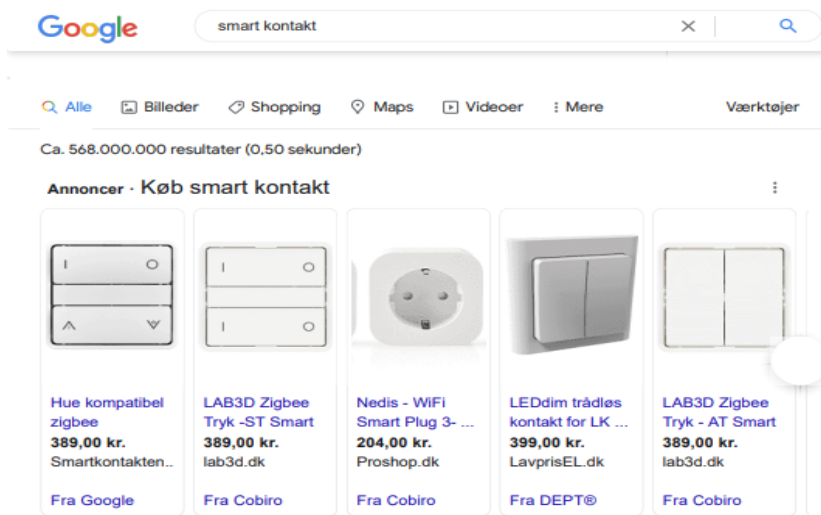
Klagers påstand om overdragelse af domænet "smartkontakt.dk" kan således afvises, idet Indklagede er berettiget til at opretholde registreringen.

Jeg skal på denne baggrund anmode Klagenævnet for Domænenavnet om at frifinde Klager."

Som bilag A har indklagede fremlagt en udskrift af 21. april 2022 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet "lab3d.dk". Af udskriften fremgår det bl.a., at domænenavnet "lab3d.dk" er registreret den 12. februar 2019, og at domænenavnet er registreret af indklagede.

Bilag B er en udskrift af 21. april 2022 fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet "smartkontakten.dk", jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.

Bilag C er en udskrift af 21. april 2022 fra en søgning i Google (www.google.dk) på ”smart kontakt” med følgende indhold:



The screenshot shows a Google search for "smart kontakt" with approximately 568,000,000 results. Five advertisements are displayed, each featuring a product image, a title, a price, and the seller's name.

Product	Price	Seller
Hue kompatibel zigbee	389,00 kr.	Fra Google
LAB3D Zigbee Tryk -ST Smart	389,00 kr.	Fra Cobiros
Nedis - WiFi Smart Plug 3- ...	204,00 kr.	Fra Cobiros
LEDdim trådløs kontakt for LK ...	399,00 kr.	Fra DEPT®
LAB3D Zigbee Tryk - AT Smart	389,00 kr.	Fra Cobiros

Below the advertisements, several search results are visible:

- <https://www.pricerunner.dk> Smart home > Smart home - Pricerunner
- <https://www.smart.dk> hus-fritid > energi-klima > smar...
- <https://smarkontakten.dk> Smartkontakten.dk - Hue kompatibel zigbee batteritryk
- <https://smarkontakt.dk> Smartkontakt - Mobilstyret stikkontakt der virker overalt
- <https://www.power.dk> smarte-kontakter-og-lystdaempere
- <https://www.av-cables.dk> Smart Home kontakt - Av-Cables.dk

I replikken har klageren bl.a. anført følgende:

”Det bemærkes at der er anført at Lab3D Aps beskæftiger sig med produktion og salg af 3D-printede kontakter til benyttelse af i smarthome, dog er betegnelsen ”smarkontakter” eller for den sags skyld ”smarkontakt” ikke opført i ordbogen som et registreret ord og er alene opfundet til brugen for Smartkontakten Aps salg og markedsføring af Smartkontakten Aps produkter i december 2020.

Foruden registreringen og markedsføringen af Smartkontakten v/Oliver Hallberg og sidenhen Smartkontakten Aps produkter, florerede betegnelsen smartkontakt/smartkontakter ikke og er først efter Smartkontakten anvendelse, taget i brug af Lab3D Aps (Se bilag 5 udskrift fra ordbogen.com). Så det er forkert når Lab3D anvender betegnelsen "smartkontakter" som værende deres beskæftigelse, da ordet "smartkontakt" er opfundet til brug for smartkontakten Aps' produkter og markedsføring af smartkontakten.dk.

Det bemærkes ligeledes at Lab3Ds overtagelse af domænet "smartkontakt.dk" er sket d. 04/04/2022, altså 16 måneder efter Smartkontakten startede med at anvende betegnelsen Smartkontakter om deres produkter. Med henvisning til svar fra DK-Hostmaster, skal klagenævnet selv indhente oplysninger om dato/tidspunktet for overdragelsen af domænet.

Det bemærkes af indklagede at Smartkontakten Aps er et nyligt stiftet selskab, til dette skal der ligeledes bemærkes at selskabet iMobile /Oliver Hallberg og siden hen Smartkontakten v/Oliver Hallberg har gennemgået omdannelse til det nystiftet Smartkontakten APS.

iMobile v/Oliver Hallberg blev registeret 21.09.2016 – 31.12.2018 og sidenhen genstartet i 09.04.2020, og efterfølgende overgået til selskabsformen Aps 31.12.2021. Derfor anfægtes indklagedes påstand om at de har begyndt deres virksomhedsdrift før vores. (se bilag 6).

Indklagedes påstand om, at valget af domænet "smartkontakt.dk" er på baggrund af en "fælles" betegnelse for produktet under en kategori af "smartkontakter" anfægtes, da ordet er opfundet til brugen for smartkontakten Aps' egne produkter og ikke tidligere er brugt af indklagede samt gøres det til grund at indklagede ønsker at snylte på de af Smartkontakten.dk opnået resultater med at bevidstheds registrere ordet smartkontakt i forbrugernes øjne som værende produkter fra smartkontakten med et bestemt udseende som har samme ydre udseende som de af Lab3D Aps producerede produkter.

Der gøres ligeledes opmærksom på, Smartkontakten, var den første til at udgive deres Hue kompatible batteritryk til kommercielt salg samt har brugt betegnelsen smartkontakt/smartkontakter om deres produkter i 16 måneder forinden Lab3Ds overtagelse af domænet "smartkontakt.dk".

Lab3D overtagelse af domænet "smartkontakt.dk" vil medføre vildledning af forbrugere, da produkter produceret af Lab3D og Smartkontakten i forbrugerens øjne kan være svær at veksle fra hinanden, da de begge bygger på samme ydre plastikdele fra Schneider electric samt samme elektronik fra samme fabrik.

Ligeledes anfægtes det, at en søgning på Google, skal ligges til grundlag for hvorvidt andre hjemmesider/produkter vil komme frem ved søgning på "smart kontakt" da googles algoritmer primært er styret af den enkeltes præferencer, cookies, søgehistorik mm. samt virksomheders SEO-optimering og annoncering og markedsføring.

Indklagede gør gældende at den fælles beskrivelse for produkterne er "smartkontakt" Det er mellemtiden ikke lykkedes Smartkontakten at finde andre, som markedsføre deres produkter som smartkontakter, uagtet om de kommer frem via google.

Når vi ser bort for Googles algoritmer og kigger direkte på produkter som er i en tilsvarende kategori, finder vi betegnelser som "smarte kontakter", "Smarte strømafbrydere" og selv finder vi lab3d kategorisere deres produkter som smart-home kontakter

<https://lab3d.dk> > smart-home-kontakter-2 ▾

Smart home kontakter - LAB3D

Er det en lysdæmper, du har brug for, eller måske vores eget Zigbee tryk? Dyk ned i udvalget og bliv klogere på vores store sortiment af Smart Home-kontakter.

[LAB3D Zigbee Tryk -ST](#) · [LAB3D Zigbee Tryk](#) · [NEM Lysdæmper AT](#)

Ligeledes fremgår ordet "smart kontakt" ikke på Lab3D hjemmeside (**Bilag 7**).

Det gøres gældende at Lab3D ønsker at forvirre og bryde markedsføringslovgivningen, herunder også god domæneskik, da som indklagede oplyser i deres svarskrift, ønsker at sælge i forbrugernes øjne et næsten identiske produkter, via domænet "smartkontakt.dk" som i sig selv vil udgøre en krænkelse af markedsføringsloven.

Lab3D Aps registrering af "smartkontakt.dk" strider imod markedsføringslovens § 5, stk. 2. da de ved brugen af domænet vil opnå forveksling imellem Lab3D Aps produkter og Smartkontakten Aps produkter.

Indklagede gør gældende at Smartkontakten ikke kan opnå eneret "smartkontakten" herunder "smartkontakt", dette bestrides da ordet er et fiktivt sammensat ord opfundet af smartkontakten.dk til brug for deres produkter samt ikke fremgår i ordbogen.

Domænet skal derfor straks overdrages til Smartkontakten Aps."

Som bilag 5 har klageren fremlagt et udateret skærmpint fra en søgning på "smartkontakt" på hjemmesiden www.ordbogen.com.

Bilag 6 er en udskrift af 26. april 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende en enkeltmandsvirksomhed under navnet Smartkontakten (CVR-nummer 38022660) med startdato den 9. april 2020 og ophørsdato den 31. december 2021. Virksomheden var i perioden fra den 9. april 2020 og til den 11. oktober 2021 registreret under navnet iMobile. Endvidere var virksomheden i perioden fra den 21. september 2016 og til den 31. december 2018 registreret under navnet iMobile v/O. Hallberg. Virksomheden var registreret under branchekode "479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet" og med bibranchen "331400 Reparation af elektrisk udstyr". Som fuldt ansvarlig deltager var registreret Oliver Alexander Hallberg.

Bilag 7 er tilsyneladende et udateret skærmpint fra en søgning på "smart kontakt".

I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:

"2. SAGSFREMSTILLING

Klagers replik giver anledning til følgende supplerende bemærkninger:

2.1. Ordet ”smartkontakt”

Det anføres af Klager, at ordet ”smartkontakt” ikke er beskrivende for de udbudte varer, fordi hverken ”smartkontakter” eller ”smartkontakt” er opført i ordbogen. En sådan udlægning må dog bero på en misforståelse fra Klagers side, idet vurderingen af et ords særpræg – med henblik på at fastslå dets eventuelle varemærkeretlige beskyttelse – som bekendt ikke afhænger af, om ordet kan slås op i en ordbog eller ej. Det er derimod ordets bestanddele og deres betydninger, som er afgørende, og i nærværende sag er der utvivlsomt tale om et beskrivende ord. Først og fremmest fordi ordet beviseligt anvendes af andre i branchen, og således er udtryk for en alment anvendt betegnelse, jf. de tidligere fremlagte eksempler, ligesom det bøjes og anvendes i forskellige udgaver, herunder også af Klager selv. Men dernæst også fordi ordet i sig selv er beskrivende, idet det udelukkende beskriver en egenskab ved de udbudte varer. Selv hvis ingen andre benyttede sig af betegnelsen, ville ordet ”smartkontakter” alene informere modtageren om, at der er tale om smarte kontakter, hvilket for elartikler vil være anprisende og dermed uden særpræg.

Det er således lige meget, om Klager var den første til at benytte betegnelsen i Danmark, ligesom det er lige meget, om Indklagede har anvendt ordet før eller alene i forbindelse med det påtænkte projekt; navnet er beskrivende og ingen – herunder Klager – kan opnå eneret hertil.

2.2. Påstand om vildledning

Det kan derfor også afvises, at Indklagedes brug af domænet skulle medføre vildledning af forbrugerne; dels fordi de fremlagte eksempler viser, at navnet allerede anvendes i vidt omfang, og at forbrugerne ikke bliver forvirrede heraf, og dels fordi navnet ikke kan beskyttes. Som tidligere nævnt kan det ikke komme Indklagede til skade, at Klager har valgt et beskrivende ord som dennes virksomhedsnavn og produktnavn.

2.3. Den fremlagte søgning

Klagers bemærkning om, at en Google-søgning ikke skal lægges til grund for vurderingen, da søgningen dels kan være påvirket af søgerens indstillinger, tidligere søgehistorik mm., og da søgningen derudover kan være påvirket af SEO-optimering og annoncering, kan ligeledes afvises.

For så vidt angår søgerens indstillinger og tidligere søgehistorik kan det oplyses, at søgningen selvsagt er foretaget i en ren browser, dvs. uden historik og cookies, og dermed fremstår resultatet så objektivt som muligt. For så vidt angår brugen af SEO og annoncering er dette jo netop udtryk for hvordan markedet anvender ordet; hvis der dukker mange hits op på et givent ord, er det irrelevant for vurderingen, om det skyldes betalte annoncer eller organisk indhold, da begge deler viser en markedsinteresse i det pågældende ord og understreger, at Klager ikke er den eneste til at anvende ordet som en beskrivende betegnelse.

2.4. Indklagedes formål

Indklagede påtænkte – og påtænker fortsat – at anvende det omstridte domæne til en hjemmeside, som skal samle smartkontakter fra flere forskellige udbydere og give forbrugerne

mulighed for at sammenligne modeller og fabrikanter. Klagers påstand om, at valget af domæne alene er et forsøg på at snylte på de af Klager opnåede resultater, herunder at Klager skulle have "bevidsthedsregistreret" ordet "smartkontakt" til en bestemt type kontakter udbudt af Klager, kan således afvises – dels fordi ideen bag hjemmesiden som nævnt netop var at samle flere forskellige produkter fra flere forskellige udbydere, herunder potentielt også Klager, og dermed ikke anvende ordet til at markedsføre én bestemt vare eller udbyder, og dels fordi at Indklagede, som tidligere nævnt, hverken har interesse i eller gavn af at blive forbundet med Klagers virksomhed.

3. ANBRINGENDER

På baggrund af ovenstående, samt det tidligere anførte, gøres det fortsat gældende, at idet Klager ikke har nogen eneret til navnet "Smartkontakten", og det omstridte domæne således hverken udgør en overtrædelse af markedsføringsloven eller varemærkeloven, og idet Indklagede fra start har haft et reelt formål med købet af domænet samt en legitim grund til at vælge netop dette domæne, foreligger der ikke nogen overtrædelse af domænelovens regler om god domæneskik.

Klagers påstand om overdragelse af domænet "smartkontakt.dk" kan således afvises, idet Indklagede er berettiget til at opretholde registreringen.

Jeg skal på denne baggrund anmode Klagenævnet for Domænenavnet om at frifinde Klager."

Sekretariatet har ved opslag den 5. juni 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af det omtvistede domænenavn "smartkontakt.dk".

DK Hostmaster har ved e-mail af 5. april 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet "smartkontakt.dk" siden den 4. april 2022.

DK Hostmaster har ved e-mail af 23. maj 2022 oplyst, at indklagede – udover det omtvistede domænenavn – er registrant af yderligere fem domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om domænenavnene "bloomxstudio.dk", "bysoll.dk", "lab3d.dk", "lab-3d.dk" og "soll.dk".

Sekretariatet har ved et opslag den 5. juni 2022 på ovennævnte domænenavne konstateret, at der i tre tilfælde ikke fremkom en hjemmeside med noget egentligt indhold, mens der i to tilfælde ("lab3d.dk" og "lab-3d.dk) fremkom en hjemmeside for "LAB3D", der ses bl.a. at forhandle såkaldte "Smart Home-kontakter".

Ved sekretariatets søgning på "smartkontakt" den 6. juni 2022 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 63, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignende de viste 63 søgeresultater. Af de første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede, idet en nogle af søgeresultaterne dog tilsyneladende knyttede sig til den tidligere registrants hjemmeside på domænenavnet "smartkontakt.dk". De øvrige søgeresultater vedrørte andre forhandlere af smartkontakter, en virksomhed ved navn Smartkontakt.dk ApS og anden omtale af smartkontakter/smart kontakter/smarte kontakter.

Ved en lignende søgning på ”smart kontakt” samme dag i Google blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.540. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 68, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignende de viste 68. Af de første 50 søgeresultater vedrørte et enkelt af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende 49 vedrørte i stedet andre forhandlere af smartkontakter og anden omtale af smartkontakter/smart kontakter/smarte kontakter.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren driver en webshop på domænenavnet ”smartkontakten.dk”, hvor der sælges egenproducerede kontakter,
- at klageren siden december 2020 har markedsført og solgt sine produkter som smartkontakter via webshoppen og diverse forhandlere,
- at klageren har en enkelt konkurrent i Danmark, og at indklagede er en af konkurrentens indehavere,
- at indklagede har købt domænenavnet ”smartkontakt.dk” fra den tidligere registrant, Smartkontakt ApS, der har valgt at lukke sin virksomhed,
- at indklagede har erhvervet domænenavnet med henblik på at skade eller snylte på klagerens brand og produkter,
- at ”smartkontakt” er en betegnelse opfundet af klageren i forbindelse med markedsføring og salg af klagerens produkter,
- at indklagedes overtagelse af domænenavnet ”smartkontakt.dk” er sket 16 måneder efter, at klageren startede med at anvende betegnelsen ”smartkontakt”,
- at klageren ganske rigtigt er et nyligt stiftet selskab, men at dette skyldes, at iMobile v/Oliver Hallberg og siden Smartkontakten v/Oliver Hallberg har gennemgået omdannelse til det nystiftede Smartkontakten ApS,
- at indklagedes registrering af domænenavnet vil medføre vildledning af forbrugerne, da produkter produceret af klageren og indklagede i forbrugernes øjne kan være vanskelige at veksle fra hinanden grundet produkternes lighed,
- at indklagede ikke er lykkedes med at finde andre, som markedsfører sine produkter som smartkontakter på Google, idet der i stedet anvendes betegnelser såsom ”smarte kontakter” og ”smarte strømafbrydere”,
- at indklagede selv – gennem LAB3d ApS – markedsfører sine produkter som ”smart home-kontakter”, og at betegnelsen ”smart kontakt” således heller ikke fremgår af LAB3d ApS’ hjemmeside,
- at indklagedes erhvervelse af domænenavnet ”smartkontakt.dk” strider imod domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, samt markedsføringsloven, og
- at domænenavnet ”smartkontakt.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede er adm. direktør i virksomheden LAB3d ApS, der blev stiftet i marts 2019,
- at LAB3d ApS beskæftiger sig med produktion og salg af 3d-printede smartkontakter, samt at markedsføring og salg finder sted via webshoppen på ”lab3d.dk”,
- at domænenavnet ”lab3d.dk” har været registreret af indklagede siden februar 2019 og at indklagede således har beskæftiget sig med smartkontakter i mere end tre år,
- at klageren udgør en konkurrent til LAB3d ApS, men at LAB3d ApS dog har mange konkurrenter,

- at indklagede opkøbte domænenavnet ”smartkontakt.dk” i 2021 med henblik på at etablere en webshop med salg af smartkontakter,
- at indklagede kunne se en fordel i at oprette et selvstændigt domænenavn, som skal bruges til en hjemmeside med en lang række forskellige smartkontakter, herunder også smartkontakter fra andre producenter og forhandlere,
- at indklagede valgte domænenavnet ”smartkontakt.dk” fordi det er navnet på det omhandlede produkt,
- at ”smartkontakt” er en beskrivende betegnelse for de produkter, som indklagede og andre aktører udbyder på markedet,
- at det kan afvises, at indklagede alene har registreret det omtvistede domænenavn for at skade eller snylte på klageren,
- at indklagede fortsat er ved at etablere hjemmesiden på det omtvistede domænenavn, men at projektet har været sat på pause grundet tidsmangel, bl.a. som følge af en anden tvist mellem klageren og indklagede,
- at klagerens registrering af domænenavnet ”smartkontakten.dk” og anvendelsen af navnet ”Smartkontakten” ikke giver klageren nogen eneret til betegnelsen, idet der udelukkende er tale om en betegnelse af varens art og beskaffenhed,
- at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”smartkontakt.dk” ikke er i strid med domænelovens regler,
- at der tilsvarende ikke foreligger en overtrædelse af markedsføringsloven eller varemærkeloven fra indklagedes side, og
- at domænenavnet ”smartkontakt.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den i første række anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”smartkontakt.dk” krænker klagerens kendetegnrets til betegnelsen ”smartkontakten”.

Det bemærkes, at der ikke foreligger oplysninger i sagen om, at klageren har opnået registrering af betegnelsen ”smartkontakten”, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter, om klageren gennem sin brug af betegnelsen ”smartkontakten” har stiftet en varemærkeret eller anden kendetegnretsretlig beskyttelse heraf.

Klagerens virksomhed beskæftiger sig med salg af kontakter. Ordet ”smartkontakten” er en kombination af betegnelsen ”smart”, der er en almindeligt ord typisk anvendt til anprisning, og det almindelige danske ord ”kontakt” i bestemt form. Disse betegnelser og sammenstillingen heraf er beskrivende for de produkter, som klageren beskæftiger sig med, og har derfor som udgangspunkt ikke fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klageren, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens §§ 3 og 13.

Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnretsret til betegnelsen ”smartkontakten” for salg af kontakter, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for genstanden for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den pågældende virksomhed.

Klagenævnet finder ikke, at de oplysninger, som er fremkommet i denne sag, giver grundlag for at antage, at klageren har indarbejdet betegnelsen "smartkontakten" på en sådan måde, at klageren derved har opnået en kendetegnretlig beskyttelse, som giver klageren fortrinsret til at benytte denne betegnelse for sin virksomhed efter de kendetegnretlige regler.

Selvom klagenævnet således ikke på baggrund af oplysningerne i sagen finder at kunne lægge til grund, at klageren har opnået en kendetegnretlig beskyttelse, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet "smartkontakt.dk" pligt til at overholde § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

"§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik".

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn:

"Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.

I lighed med klagenavnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den 25 samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed."

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Smartkontakten ApS med startdato den 5. januar 2022, og som efter det oplyste driver virksomhed med salg af kontakter. Det fremgår af sagens oplysninger bl.a., at den reelle ejer og direktør hos klageren har været fuldt ansvarlig deltager i en enkeltmandsvirksomhed, som har været aktiv i perioden fra den 21. september 2016 og til den 31. december 2018 og igen i perioden fra den 9. april 2020 og til den 31. december 2021. Denne enkeltmandsvirksomhed har været registreret under navnet Smartkontakten, men har dog frem til den 11. oktober 2021 været registreret under navnet iMobile v/O. Hallberg og senere blot iMobile. Endvidere fremgår det, at klageren aktuelt anvender domænenavnet "smartkontakten.dk" til brug for en webshop, hvor klageren markedsfører og sælger sine produkter, og at det pågældende domænenavn har været registreret af klageren siden den 12. august 2020.

Klageren har på den anførte baggrund en naturlig kommerciel interesse i at kunne råde over det lignende domænenavn "smartkontakt.dk".

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen "smartkontakt" er en sammensætning af to almindelige ord "smart" og "kontakt", der også som sammenstilling har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Endvidere må det indgå i afvejningen, at betegnelsen "smartkontakt" på internettet ifølge sekretariatets undersøgelser ikke særligt er forbundet med klageren eller indklagede.

Domænenavnet "smartkontakt.dk" har været registreret af indklagede siden den 4. april 2022, og det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet aktuelt indeholder en hjemmeside med markedsføring af en mobilstyret stikkontakt, idet følgende tekst dog fremgår af hjemmesiden: "*VI LUKKER NED: Tak for rejsen og for alle de ting vi lærte undervejs*".

Indklagede har oplyst bl.a., at indklagede er adm. direktør i virksomhed LAB3d ApS, som efter det oplyste beskæftiger sig med bl.a. salg af 3d-printede kontakter via en webshop på domænenavnet "lab3d.dk". Dette understøttes af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvorefter der er registreret et anpartsselskab under navnet LAB3d ApS med startdato den 1. marts 2019, og indklagede er registreret som én af to legale og reelle ejere af selskabet samt som stifter og adm. direktør i selskabet.

Om baggrunden for registreringen af domænenavnet "smartkontakt.dk" har indklagede oplyst, at indklagede i 2021 købte domænenavnet af den tidligere registrant med henblik på at etablere en webshop med salg af kontakter, der i modsætning til den eksisterende webshop på domænenavnet "lab3d.dk" ikke alene skal sælge egne kontakter, men en lang række forskellige kontakter, herunder også kontakter fra andre producenter og forhandlere. Endvidere har indklagede oplyst, at projektet har været sat på pause grundet tidsmangel, hvorfor domænenavnet stadig indeholder den tidligere registrants hjemmeside. Indklagede har dog fortsat en plan om at etablere en selvstændig hjemmeside på det omtvistede domænenavn.

Klageren har til støtte for sin påstand om, at det omtvistede domænenavn skal overføres til sig, gjort gældende, at indklagede i forbindelse med registreringen af domænenavnet "smartkontakt.dk" har spekuleret i ligheden med klagerens virksomhedsnavn Smartkontakten ApS og domænenavn

”smartkontakten.dk” med henblik på at udnytte klagerens omdømme i markedet og på at opnå forveksling med klageren.

Klagenævnet finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede, der driver en i forhold til klageren konkurrerende virksomhed, ved sin erhvervelse og registrering af domænenavnet ”smartkontakt.dk” den 4. april 2022 var bekendt med klagerens virksomhed og ikke mindst klagerens anvendelse af domænenavnet ”smartkontakten.dk”. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagede har oplyst, at det forhold, at projektet med domænenavnet ”smartkontakt.dk” har været sat på pause bl.a. skyldes, at indklagede de seneste to år har haft ”en tvist”.

Klagenævnet finder endvidere, at der foreligger betydelige ligheder mellem klagerens domænenavn ”smartkontakten.dk” og klagerens virksomhedsnavn Smartkontakten (ApS) sammenholdt med indklagedes domænenavn ”smartkontakt.dk”. Når dertil kommer, at LAB3d ApS – som indklagede har registreret domænenavnet til brug for – på sin eksisterende webshop på domænenavnet ”lab3d.dk” umiddelbart ses at anvende betegnelsen ”Smart Home-kontakter” – og ikke ”smartkontakt” – som led i sin markedsføring af produkterne, lægger klagenævnet efter en helhedsbedømmelse til grund, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet ”smartkontakt.dk” har spekuleret i lighederne med det af klageren anvendte domænenavn ”smartkontakten.dk” med henblik på at lede internetbrugere, der søger efter klageren, over på domænenavnet ”smartkontakt.dk”. Det ændrer ikke herved, at indklagede ikke aktuelt har etableret en hjemmeside på domænenavnet ”smartkontakt.dk”, men tilsyneladende har fastholdt den tidligere registrants hjemmeside på domænenavnet.

Herefter finder klagenævnet, at indklagede ved sin registrering og anvendelse af domænenavnet ”smartkontakt.dk” har handlet illoyalt over for klageren i en sådan grad, at der er tale om en overtrædelse af god domænenavnsskik.

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

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”smartkontakt.dk” skal overføres til klageren, Smartkontakten ApS. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 4. juli 2022

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo