

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 308

Klager:

TDC A/S
Nørregade 21
0900 København C

v/ TDC A/S, Juridisk Afdeling

Indklagede:

HP Elektronik A/S
Rønnebærvej 5
7400 Herning

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "tdcbutik.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift med 8 bilag (1-8), svarskrift af 23. februar 2003 med 2 bilag (A og B), replik af 28. februar 2003 og duplik af 3. marts 2003.

Registreringsdato:

Indklagede har registreret domænenavnet "tdcbutik.dk" 4. december 2001.

Sagsfremstilling:

Klager har registreret aktieselskabet TDC A/S i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskabet er registreret i 1990, og navnet "TDC" er anvendt siden 14. december 2000, jf. bilag 1. Klager har endvidere registreret en række andre selskaber, hvor "TDC" indgår, som en del af selskabsnavnet. Domænenavnet "tdc.dk", som klager anvender, er oprindeligt registreret den 29. marts 1996, jf. bilag 2.

Klager har registreret ordmærkerne "TDC BUTIKKEN", jf. bilag 3, og "TDC BUTIK", jf. bilag 4. For begge mærker gælder det, at de er registreret den 19. september 2002 i klasserne 9 (apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner), 16, 35, 36, 37, 38 (telekommunikationsvirksomhed), 41 og 42. Klager har endvidere registreret en række andre varemærker, hvori "TDC" indgår.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Klager erfarede i november 2002, at indklagede havde registreret domænenavnet "tdcbutik.dk". Klager har oplyst, at klager efterfølgende kontaktede indklagede telefonisk og anmodede om at få domænenavnet overdraget til sig, da klager agtede at bruge domænenavnet i forbindelse med markedsføring af klagers 63 butikker fordelt over hele landet samt til markedsføring og salg af produkter via klagers e-butik. Indklagede oplyste i denne forbindelse, at indklagede ikke agtede at overdrage domænenavnet til klager. Indklagede oplyste videre, at indklagede ikke skulle bruge domænenavnet, og at overdragelsen afvistes, da indklagede mente, at klager skyldte indklagede penge i en anden forbindelse. Indklagede mente derfor, at indklagedes afvisning af overdragelsen kunne være en "lærestreg" til klager, og at det måske "kan få klager på andre tanker" i forbindelse med det krav, som indklagede mente at have mod klager.

Klager kontaktede herefter indklagede ved brev af 16. december 2002. Klager krævede heri en overdragelse af domænenavnet "tdcbutik.dk" under henvisning til, at indklagedes registrering af domænenavnet udgjorde en krænkelse af klagers rettigheder, idet klager i modsat fald ville stævne indklagede, jf. bilag 6. Indklagede besvarede ikke denne henvendelse.

I starten af januar 2003 erfarede klager, at domænenavnet "tdcbutik.dk" henviste til indklagedes hjemmeside under "vicshop.dk", hvor indklagede blandt andet sælger mobiltelefoner, telefonabonnementer og andet telerelateret udstyr. Klager har som bilag 8 vedlagt et skærmprent fra hjemmesiden under "vicshop.dk".

Indklagede driver under forretningsnavnet "TDC Mobil Center Herning" erhverv med salg og service af telekommunikationsprodukter til private og erhvervsdrivende, herunder via Internet. Indklagede har oplyst, at virksomheden drives i franchise for TDC Mobil Center A/S, og at det blå TDC logo er markant på indklagedes facade. Klagerens varemærke fremgår endvidere overalt i indklagedes markedsføring, herunder brevpapir, biler, tøj inventar, brochuremateriale.

Klageren har bekræftet, at indklagede er en del af et samarbejde med TDC Mobil Center A/S, hvori TDC Mobil A/S, der er et 100% ejet datterselskab til klager, ejer 80% af aktierne. Klager har oplyst, at indklagede via en agent- og franchiseaftale er berettiget til at benytte klagers kendetegn i et nærmere og specifikt afgrænset omfang.

Indklagede har oplyst, at domænenavnet benyttes til en hjemmeside for indklagedes e-handelsbutik "VICSHOP", der benytter navnet "VIC", fordi det oprindelige kædenavn var VIC. Indklagede har videre oplyst, at indklagede blev pålagt at ændre navn i 2002, og at det blå TDC logo herved blev indført som logo. Indklagede sælger kun abonnementer fra klager, og alle indklagedes telefoner indkøbes hos klager, hvilket er et krav ifølge franchiseaftalen.

Indklagede har endelig oplyst, at domænenavnene "vicshop.dk", "tdcshop.dk", "tdcbutik.dk", "tdcmobilshop.dk", "tdcmobilcentershop.dk" og "unitalkshop.dk" er registreret til brug for indklagedes e-handelsbutik, som startede i 2001, og at registreringerne skete med samtykke fra TDC Mobil Center A/S.

Klager har oplyst, at agent- og franchiseaftalen på ingen måde berettiger indklagede til på egen hånd at registrere domænenavne indeholdende klagers kendetegn. Klager har i denne forbindelse opfordret indklagede til at dokumentere, hvoraf indklagede udleder sin påståede ret. Klager har endvidere opfordret indklagede til at dokumentere indklagedes påstand om, at registreringen af de af indklagede registrerede domænenavne er sket med TDC Mobil Center A/S' samtykke.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Indklagede har i svarskriftet oplistet de domænenavne, som indklagede har registreret. Af disse domænenavne indeholder 10 betegnelsen "TDC" og 5 betegnelsen "VIC". Indklagede har bemærket, at indklagede naturligvis er indstillet på at sælge domænenavnet "tdcbutik.dk" til en rimelig pris, men at indklagede ikke kan acceptere, at indklagede pålægges omkostninger og tab.

Klager har i replikken oplyst, at klager den 27. februar 2003 tog telefonisk kontakt til indklagede. Klageren tilbød mod overdragelse af domænenavnet "tdcbutik.dk" at refundere indklagedes faktiske omkostninger til registreringen af domænenavnet og vedligeholdelsen heraf. Indklagede oplyste i denne forbindelse, at prisen ville være 25.000 kr., hvilket efter klagers opfattelse langt overstiger de faktiske omkostninger, indklagede kan have haft.

Indklagede har i duplikken bekræftet klagers oplysning om telefonsamtalen den 27. februar 2003. Indklagede har påpeget, at argumentet for "det løse tal kr. 25.000" er, at indklagede har måttet afholde møde med indklagedes kædekontor og advokat, at der har været en dialog med indklagedes forhandlerforening og bestyrelsesformand, samt at der er brugt meget lang tid på udfærdigelse af breve og billeder, ligesom der er betalt for diverse webserver opsætning samt pegepinde i årene frem. Omkostningerne i denne forbindelse overstiger ifølge indklagede de 500 til 1.000 kr., som klager har tilbudt at betale for domænenavnet og besværet.

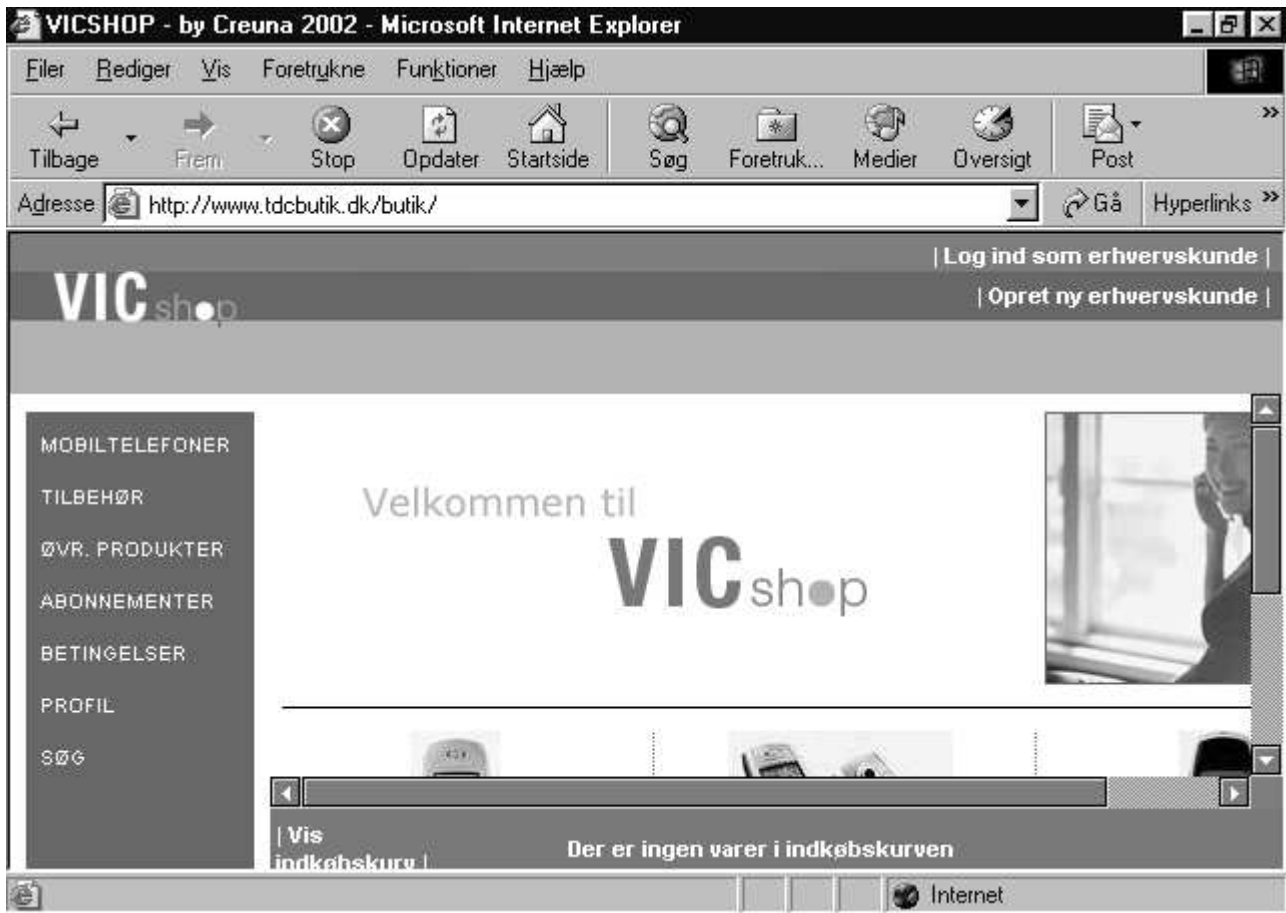
Som svar på klagerens opfordring om at fremlægge dokumentation for TDC Mobil Center A/S's accept af domænenavnsregistreringerne, har indklagede i duplikken oplyst, at dette selskabs tidligere direktør har været vidende om indklagedes "tiltag" og har accepteret disse. Indklagede er dog ikke i besiddelse af en skriftlig accept, jf. duplikken, hvori indklagede bl.a. har anført følgende:

"Jeg må desværre sige at jeg ikke har en skriftlig accept fra Leon, men heller ikke det modsatte, idet dette kun har været talt om telefonisk, om der findes bestyrelses referater o.l. er jeg ikke klar over. – Jeg vil dog ikke undlade at henvise til vores møde hos vores Revisor PWC i år 2001/2002, hvor vores web butik blev diskuteret. (Leon, vores Revisor samt os).

Vedr. opfordre til at dokumentere hvor denne ret forekommer, jeg kan kun henvise til vores aktionæroverenskomst samt dokumenter vedr. vores Franchise aftale - hvor vi må bruge TDC navnet. – Bemærk venligst at enhver offentliggørelse af denne vil blive betragtet som kontraktbrud, med deraf følgende eksklusion af aftalen."

Sekretariatet har ved opslag den 26. april 2003 på "tdcbutik.dk" taget følgende kopi:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE



Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.

Parternes anbringender:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagedes domænenavn snylter på klagers velkendte, registrerede og indarbejdede varemærke "TDC",
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "tdcbutik.dk" krænker klagers ret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, jf. stk. 1, da klagers varemærke er velkendt her i landet,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "tdcbutik.dk" krænker klagers ret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, da indklagede udbyder produkter og tjenester i de klasser, hvori klager har varemærkebeskyttelse,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "tdcbutik.dk" krænker klagers ret, jf. markedsføringslovens § 1, idet den er et udtryk for illoyal markedsadfærd,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "tdcbutik.dk" krænker klagers ret, jf. markedsføringslovens § 5,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "tdcbutik.dk" krænker klagers ret, jf. almindelige retsgrundsætninger,
- at registreringen er en åbenlys krænkelse af klagers legitime interesser og fremstår som værende illoyal og chikanøs, og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

- at agent- og franchiseaftalen på ingen måde berettiger indklagede til, på egen hånd, at registrere domænenavne indeholdende klagers kendetegn.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede registrerede domænenavnet "tdcbutik.dk" i 2001, mens klager først registrerede navnet "TDC BUTIK" (med mellemrum) som varemærke i 2002,
- at indklagede har haft en TDCBUTIK fysisk i sit normale handelsområde siden 2001,
- at klagers afsætningskanal indtil for nylig har haft navnet Tele Danmark Telebutik, mens indklagede siden 2001 har haft navnet VIC/ TDC Mobil Center,
- at der er beviser på klagers manglende overholdelse af den indbyrdes kædeaftale, idet klager nogle gange er "kommet til" at bruge indklagedes navn med henvisning til klagers egen telebutik, hvilket er i strid med den indbyrdes kædeaftale,
- at indklagede i kraft af franchiseaftalen har ret og pligt til at bruge TDC navnet i sin markedsføring og på sine fakturaer samt brevpapir,
- at indklagede i Herning og omegn har eneret til navnet TDC Mobil Center,
- at indklagede kun sælger abonnementer fra klager, ligesom indklagede køber alle telefoner af klager, idet indklagede ikke leverer eller sælger produkter fra andre teleselskaber,
- at det derfor må medføre undren, når det påstås, at indklagede krænker eller snylter på klagers navn, og at dette anbringende i høj grad tyder på manglende indsigt i sammenhængen mellem indklagedes firma og kædesamarbejdet med klager,
- at indklagede sporer en vis modvilje fra klager, idet indklagede har megen succes med sin e-butik, hvorfor klager tydeligvis må kunne mærke indklagedes succes på klagers egen webbutik, og
- at indklagede ikke chikanerer klager, men indklagede og klager konkurrerer ind imellem om de samme kunder, og da indklagede er en del af klager, vil indklagede mere betragte nærværende sag som et internt anliggende mellem parterne.

Nævnets bemærkninger:

Klager har registreret selskabsnavnet "TDC" i 1990 og har anvendt "TDC" som forretningskendetegn for sine produkter siden 14. december 2000. Klager har således via ibrugtagning erhvervet varemærkeret til betegnelsen fra dette tidspunkt, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. Klager er derfor beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af betegnelsen "TDC" på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klagerens virksomhed, jf. herved varemærkelovens § 4, som er sålydende:

"§ 4. Indehaveren af en varemærket kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet,
2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.

Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet.”

Indklagede har ifølge det oplyste indgået en franchiseaftale med klagers datterselskab, TDC Mobil Center A/S, som berettiger indklagede til at gøre brug af navnet ”TDC Mobil Center Herning” og til at anvende TDC-logoet i forbindelse med afsætningen af TDC-produkter. Dette indebærer imidlertid ikke, at indklagede er berettiget til at anvende klagerens forretningskendetegn på en måde, som er egnet til at skabe en uberettiget forveksling med klager og klagers øvrige forhandlere.

Da ”tdc” udgør den dominerende del af domænenavnet ”tdcbutik.dk”, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Agent- og franchiseaftalen omfatter imidlertid ifølge det af klager oplyste ikke en autorisation til at registrere og gøre brug af klagers forretningskendetegn som domænenavn, herunder i generel form, og indklagede har trods klagers opfordring hertil ikke kunnet fremlægge dokumentation for, at en sådan autorisation efterfølgende er opnået.

Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”tdcbutik.dk” er retsstridig i forhold til klager og træffer som følge heraf følgende

AFGØRELSE:

Indklagede, HP Elektronik A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet ”tdcbutik.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, TDC A/S. Overførslen foretages 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 19. maj 2003

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen

Jens Schovsbo