

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0109

Klager:

Vorwerk International AG
Verenastr. 39
8832 Wollerau
Schweiz

v/adv. Stefan Trinkwalder

Indklagede:

Diogo Morris Mendes
Rua Serpa Pinto, 111, 2C
4580-204 Paredes
Portugal

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”cookidoo.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 23. maj 2017 med syv bilag (bilag 1-7), svarskrift af 26. juni 2017 med ét bilag (bilag A), replik af 13. juli 2017 med to bilag (bilag 8-9), duplik af 2. august 2017 uden bilag, klagerens supplerende processkrift 1 af 26. august 2017 uden bilag samt indklagedes processkrift A af 15. september 2017 med ét bilag (bilag B).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”cookidoo.dk” er registreret den 6. februar 2017.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”The complainant wants to use the domain to deliver digital services for its customers of the product “Thermofix”. Please refer to “Appendix 6 – Screenshot of cookidoo_de” for an example and to “Appendix 7 – Screenshot of cookidoo Webapp”.

The complainant has registered trademarks on all relevant markets including European Union called “cookidoo”. He also has registered an international trademark called “cookidoo”. He plans to establish these services in many countries including Denmark.

Vorwerk International has already started to use the trademark and established services in many European countries.

Vorwerk International tried to register the domain cookidoo.dk in December 2016 already, but failed because of a technical issue. Diogo Morris Mendes interfered and registered the domain of his behalf. He does not use the domain beside having a kind of “landing page”. Please see “Appendix 1 – Screenshot of current cookidoo_dk”. There is no relationship to Diogo Morris Mendes.

...

Vorwerk International has a trademark registered called/named “cookidoo”. Please see trademark certificate “Appendix 2 – Trademark certificate” and “Appendix 3 – trademark excerpt database”.

For the registration of Vorwerk International AG see “Appendix 4 - Registration Vorwerk International AG”.

Som bilag 4 har klageren fremlagt attesteret udskrift fra det lokale schweiziske virksomhedsregister ”Handelsregister des kantons Schwyz” vedrørende klageren.

Bilag 7 er skærmpoint fra klagerens amerikanske hjemmeside på domænenavnet ”thermomix.com”.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

“... I am a private entity, I bought the domain cookidoo.dk, in 06/02/2017 following a business model designed for the Danish market which consists of the sale of custom-made kitchens with Portuguese manufacturing.

That said,

At the time of acquisition of the domain, I verified that it was available and was not aware of the cookidoo brand.

In addition, by examining the documentation received, regarding the registration of the cookidoo trademark, by Vorwerk, I cannot find any relation in terms of applying the trademark registration for internet domains. In fact, the registration of this trademark is not protected for Internet domain purposes.

In addition to the above, I think it is relevant to mention the following:

- 1. The complainant claims that he tried to register the domain in December 2016, and that, due to a technical mistake, it did not succeed. It indicates afterwards that I interfered, however, that is not true. In fact, I only registered the domain in 06/02/2017, - two months after the alleged attempt.*
- 2. I didn't have any knowledge of the brand or their purpose regarding this domain of the internet. Note that the temporal lapse since the first alleged attempt of registration and my purchase is about 2 months.*
- 3. Besides, the complainant shows no exhibit of the alleged attempt of registration, therefore I, the board, or any common citizen cannot assume it as a proven fact.*

4. *Furthermore, the complainant claims that the cookidoo.dk domain works just like a landing page. Not only this allegation is false, as it is a serious offence to the personal and professional name of the defendant, which I will not tolerate.*
5. *In fact, the only reason this website doesn't yet come online, due to the lock applied by the body domæneklager.dk. As you can see in the Exhibit A, the website is ready to go online for several months.*
6. *As stated before, the domain was brought for the one and only pursuit of good domain name practice.*
7. *Nevertheless, now that I am confronted with this fact, even so, I do not acknowledge the ownership of this domain to the complainant, since the mark which they present was not designed for that purpose. That is, it has not been registered for domain name purposes, as I can verify from exhibit 2 added by the complainant.*
8. *Therefore, concerning all arguments mentioned above, the complainant presented by Vorwerk International AG must not be taken in account, maintaining the domain name cookidoo.dk my property."*

Som bilag A og B har indklagede fremlagt skærmpoint af en hjemmeside for "Cookidoo – Kitchen Custom Made Portuguese manufacturing", som indholder følgende fire menupunkter: "Design My Kitchen", "Choose Accessories", "Suggestions for Kitchens" og "Ask for a Model".

I replikken er bl.a. anført følgende:

"1. The registration for the domain name cookidoo.dk by Mr. Mendes with the purpose of doing business in Denmark is infringing the registered trademark of our client. The community trademark cookidoo with the No 012433645 is valid also in Denmark.

2. The trademark was registered 15/01/2015 and therefore more than 2 years before the registration of the domain of Mr. Mendes. It is therefore the older right.

3. The registered domain of the defendant and the trademark cookidoo are identical. The trademark cookidoo is also registered in the Nice classes 7 and 9 for kitchen appliances and electronic kitchen accessories. The planned business of Mr. Mendes is to sell kitchen and related accessories as You can see also in Appendix A of his statement. So the goods and services of Mr. Mendes planned business and therefore the use of the cookidoo.dk domain are similar or even identical to the goods and services protected by our client's trademark.

The likelihood of confusion for the customer with the business and the registered trademark of our client is therefore given.

4. The defendant claims, that he was not aware of the business or the trademark cookidoo of our customer. A simple google search for cookidoo on google.pt delivers more than 133.000 results with the websites and apps of our client being the 10 first places and the cookidoo name marked with the sign for a registered trademark (see appendix 1). So if he didn't do a

simple google research before starting a business he was acting extremely negligently regarding the possible infringement of existing trademarks or businesses.”

Bilag 8 er skærmprent fra den portugisiske version af hjemmesiden for søgemaskinen Google, hvor der er søgt på ordet ”cookidoo”, og søgeresultaterne fremstår som vedrørende klageren.

Bilag 9 er kopi af e-mailkorrespondance af 15. maj 2017 mellem klagerens repræsentant og virksomheden Key-Systems GmbH vedrørende registrering af domænenavnet ”cookidoo.dk”.

I duplikken er bl.a. anført følgende:

”1. The trademark is not being infringe once regarding the registration of the cookidoo trademark, by Vorwerk, I cannot find any relation in terms of applying the trademark registration for internet domains. In fact, the registration of this trademark is not protected for internet purposes.

...

*The complainant states that the trademark is registered in the nice classes 7 and 9 for kitchen appliances and electronic kitchen accessories. Once again I hereby inform that my business isn’t intended to sell accessories, it consists of the sale of custom-made kitchens with Portuguese manufacturing. This can’t be confused with accessories neither with appliances, **this is furniture**. My business is not intended to deliver equipments with the kitchen, is to deliver “just” custom-made kitchens.*

There isn’t any confusion for the customer with the two business, the two business offer very different products.

...

Therefore, concerning all arguments mentioned above, the complaint presented by Vorwerk International AG must not be taken in account, maintaining the domain name cookidoo.dk my property.”

I klagerens supplerende processkrift 1 er bl.a. anført følgende:

”Kitchen and kitchen accessories are highly similar or even identical to the products protected by the trademark of our client, so the likelihood of confusion for the customer is given. The argument of the defendant, that he does not sell kitchen accessories is quite interesting. Annex A of the defendants letter from the 26/06/2017 shows the menu point “accessories”. So what is he selling if not kitchen accessories?

Nevertheless its an established practice in the kitchen business to sell also oven, micro wave and other kitchen appliances as one package to the customer. The design of the defendants planned website also shows a kitchen with all machines, not only furniture.

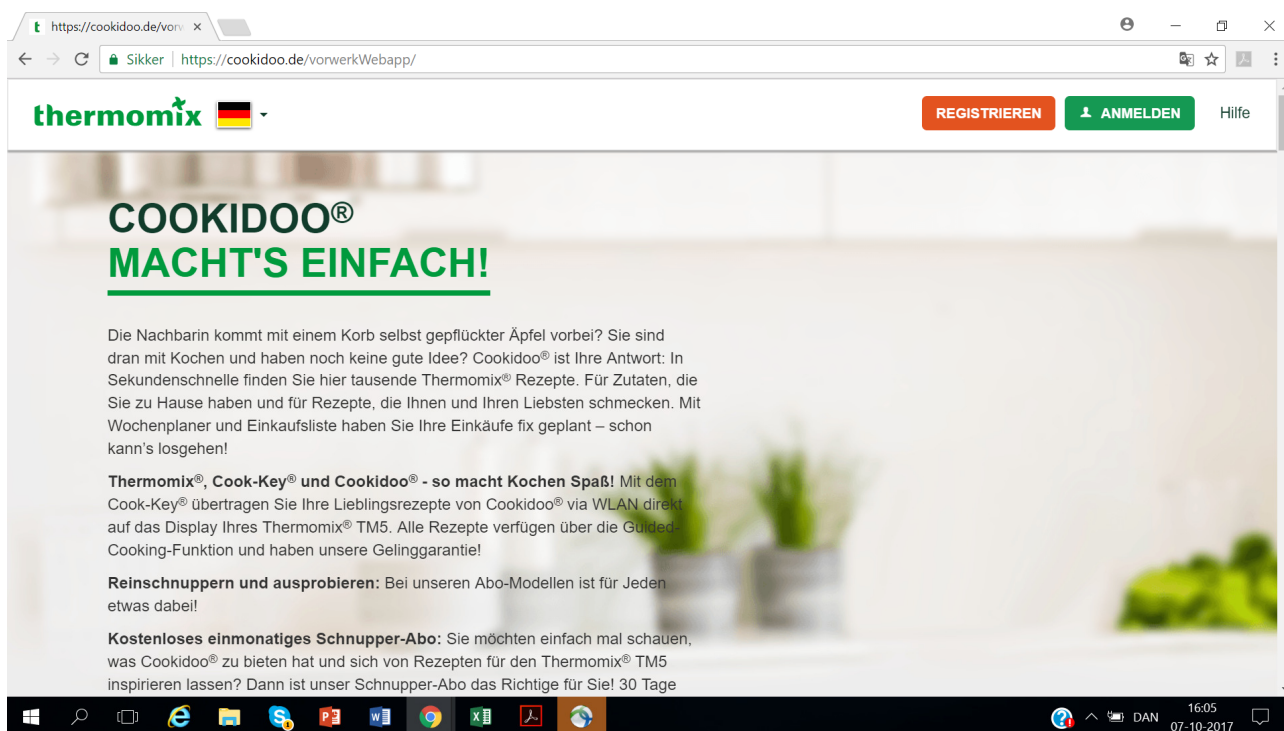
If he intends to sell kitchen to the Danish market, why is the planned website in English? There isn’t even a country switch for the Danish language.

The proof of attempt of registration is in Annex 9 of our letter from the 13th of July.”

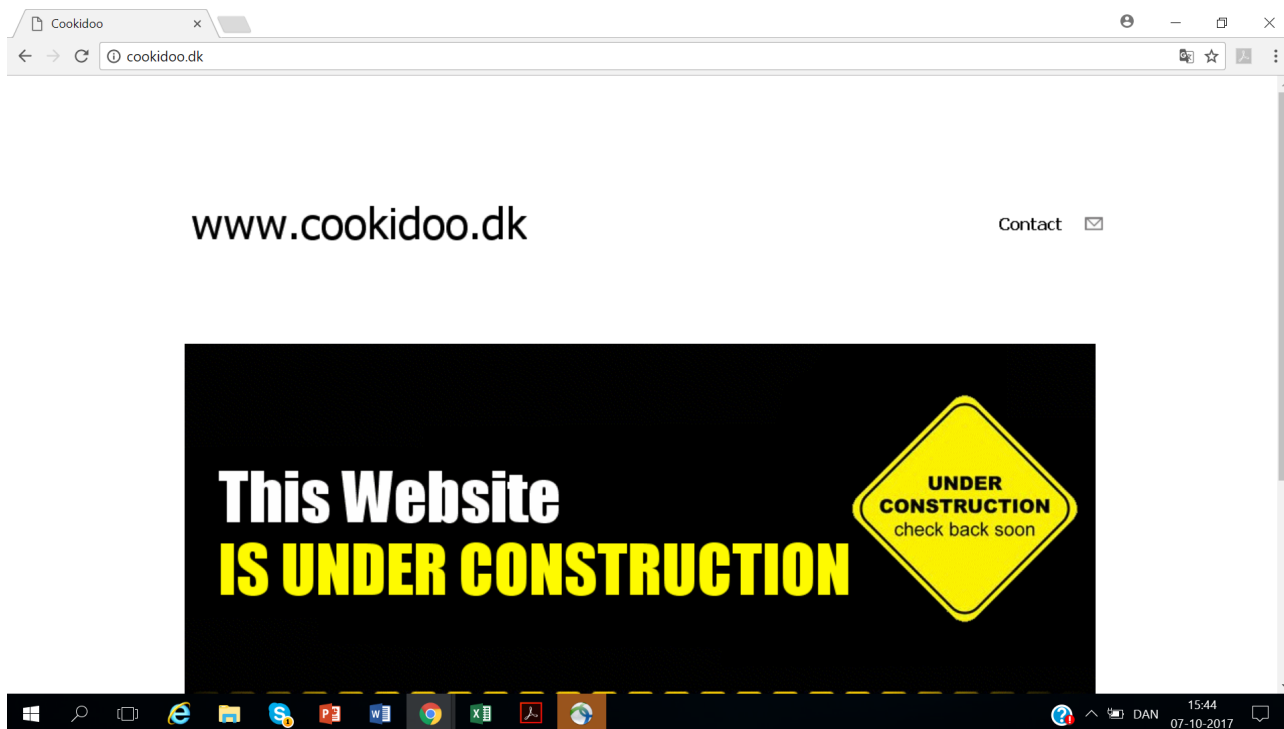
I indklagedes processkrift A fastholder indklagede de tidligere fremførte anbringender og anfører bl.a. følgende:

”The language of the website, that the acuser says it was in english and if I planed to establish in the Danish market why was it in English. The exhibit A I sent previously if you see, in the attachment I now send to you, it doesn’t show’s the whole website, at the top of the site is a logo with the flag of the Danish colors for change the language of the site, and when the site is in Danish the same occurs for English.”

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet “cookidoo.de” har sekretariatet den 7. oktober taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 6:



Ved opslag på domænenavnet “cookidoo.dk” har sekretariatet den 7. oktober 2017 taget følgende kopi, jf. bilag 1:



Sekretariatet har ved opslag på EUIPOs hjemmeside (euipo.europa.eu) konstateret, at klageren på baggrund af en ansøgning af 13. december 2013 den 15. januar 2015 fik registreret ordmærket COOKIDOO som EU-varemærke for forskellige varer og tjenesteydelser i klasserne 7, 9, 11, 16, 21, 35, 38, 41, 42, 43, 45 (jf. bilag 2 og 3), der bl.a. omfatter husholdnings- og køkkenredskaber beholdere samt elektrisk udstyr til husholdning og erhverv inden for ernæring og sundhed.

Sekretariatet har ved opslag på hjemmesiden "www.sedo.com" den 21. oktober 2017 konstateret, at domænenavnet "cookido.dk" er udbudt til salg for en pris på 25.000 euro.

Ved en søgning i Google den 21. oktober 2017 på "cookidoo.dk" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 3.720, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 19, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 19 søgeresultater. Af disse 19 søgeresultater fremstod 16 med relation til klageren, mens de resterende tre søgeresultater umiddelbart fremstod uden relation til sagens parter.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren vil anvende domænenavnet "cookidoo.dk" til at markedsføre tjenesteydelser til kunder til klagerens produkt THERMOMIX i Danmark,
- at klageren har registreret ordmærket COOKIDOO i bl.a. hele EU,
- at klageren prøvede at registrere domænenavnet "cookidoo.dk" i december 2016, men at dette ikke lykkedes på grund af en teknisk fejl,
- at indklagede ikke anvender domænenavnet "cookidoo.dk",
- at klageren ikke har nogen relation til indklagede,

- at domænenavnet "cookidoo.dk" er identisk med klagerens varemærke,
- at klagerens varemærke også er registreret i klasse 7 og 9 for køkkenmaskiner og elektronisk køkkenudstyr,
- at køkkener og køkkenudstyr er meget ligeartede og nærmest identisk med de varearter, som klagerens varemærke er registreret for,
- at det er almindeligt i køkkenbranchen at sælge køkkenmaskiner og andet udstyr i en samlet pakke til kunderne,
- at indklagedes brug af domænenavnet "cookidoo.dk" vil indebære risiko for forveksling med klageren,
- at indklagedes planer for brug af domænenavnet "cookidoo.dk" krænker klagerens varemærkeret,
- at klageren fik registreret sit varemærke mere end to år tidligere end indklagedes registrering af domænenavnet "cookidoo.dk",
- at hvis indklagede havde foretaget en søgning på ordet "cookidoo" i søgemaskinen Google, ville indklagede havde opdaget klagerens varemærke, og
- at det er påfaldende, at indklagedes planlagte hjemmeside som gengivet i bilag A er med engelsk og ikke dansk tekst, når den er målrettet det danske marked.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede erhvervede domænenavnet "cookidoo.dk" den 6. februar 2017,
- at domænenavnet "cookidoo.dk" skal anvendes til at markedsføre specialfremstillede køkkener produceret i Portugal,
- at indklagede ved erhvervelsen af domænenavnet ikke var opmærksom på klagerens varemærke COOKIDOO,
- at klagerens varemærke ikke er registreret til brug som internetdomæne,
- at det ikke er korrekt, at indklagede ikke bruger domænenavnet "cookidoo.dk",
- at indklagedes hjemmeside i flere måneder har været parat til at komme online, og den eneste grund til at dette ikke allerede er sket, er DK Hostmasters låsning af domænenavnet på grund af nærværende klagesag, og
- at der ikke er risiko for at forveksle klagerens og indklagedes virksomheder, da virksomhederne udbyder meget forskellige produkter.

Nævnets bemærkninger:

Klageren er ifølge sagens oplysninger indehaver af en EU-varemærkeregistrering til ordmærket COOKIDOO for en række forskellige varer og tjenesteydelser.

Klageren kan på den baggrund forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker som senest ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 2015/2424 af 16. december 2015 (EU-varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b.

EU-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.”

Domænenavnet ”cookidoo.dk” er identisk med klagerens registrerede varemærke.

Domænenavnet ”cookidoo.dk” er ikke taget i brug til en hjemmeside med reelt indhold, men indklagede oplyser, at det er planen, at domænenavnet skal anvendes til at markedsføre specialfremstillede køkkener produceret i Portugal.

Klagenævnet finder, at varemærket COOKIDOO har en betydelig grad af særpræg. Bl.a. under hensyn hertil finder klagenævnet endvidere, at indklagedes planlagte brug af domænenavnet ”cookidoo.dk” til markedsføring af specialfremstillede køkkener er en erhvervsmæssig aktivitet, der er tilstrækkelig nærtbeslægtet med de varer og tjenesteydelser, som klagerens varemærke er registreret for, navnlig husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, til at gennemsnitsforbrugeren i givet fald måtte antage, at der er en forbindelse mellem domænenavnet og klagerens varemærke.

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet således, at indklagedes planlagte brug af domænenavnet ”cookidoo.dk” må antages at indebære en risiko for forveksling med klageren, og at klageren derfor vil kunne forbyde en sådan brug efter EU-varemærkeforordningens artikel 9.

Indklagede har herefter ikke godtgjort at have nogen anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”cookidoo.dk”.

Klagenævnet finder, at indklagede har overtrådt god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, ved under disse omstændigheder at afvise at overdrage registreringen af domænenavnet ”cookidoo.dk” til klageren.

Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”cookidoo.dk” skal overføres til klageren, Vorwerk International AG. Overførslen gennemføres straks

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 30. november 2017

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo