

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0127

Klager:

Thermorossi Danmark ApS
Hostrup Hovedgade 35
6100 Haderslev

Indklagede:

SMITH, HOLM & CO. A/S
Ursusvej 3
Skovby
8464 Galten

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Afvisning (frifindelse).

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. juli 2017 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift af 25. juli 2017 med to bilag (bilag A-B), replik af 11. august 2017 med ét bilag (bilag 3) samt duplik af 30. august 2017 med to bilag (bilag C-D).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”thermorossi.dk” er registreret den 18. maj 2008.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Vi har siden 02. juli 2014 være ene importør og distributør af Thermorossi produkter på det danske marked. Jeg har tidligere været i dialog med indklagede og denne har tilbud at sælger domænet til Thermorossi Danmark ApS. Det er dog ikke rimeligt at Thermorossi Danmark ApS skal betale for et domæne som indklagede ikke har ret til at bruge jf. vedhæftede dok. fra producenten i Italien, der bekræfter at Thermorossi Danmark ApS er producentens officielle distributør i Danmark og at indklagede ikke har ret til at bruge produktnavnet Thermorossi eller tilhørende logo. Endvidere importerer indklagede et konkurrerende produkt og med

teksten på forsiden af thermorossi.dk slår indklagede tvivl om lovligheden ved salg og installation af Thermorossi produkter hvilket er konkurrence forvridende. Uddrag fra forsiden "Smith, Holm & Co. A/S har forhandlet fastbrændselskedler fra Thermorossi, men dette er ophørt fra d. 1. juni 2008 da disse kedler fra da af ikke længere får tildelt en prøvningsattest."

...

Vi driver virksomheden Thermorossi Danmark ApS og ønsker at få tildelt domænet Thermorossi.dk da vi har producentens ret til at anvende dette domæne i vores markedsføring.

Indklagede overholder ikke domænelovens § 25, stk. 1. Indklagede ikke overholder god domænenavnsskik for domænet Thermorossi.

§ 25, stk. 2 overholdes heller ikke da indklagede har tilbud Thermorossi Danmark ApS at købe navnet for kr. 10.000. Dvs. vi skulle betale for et domæne indklagede ikke har producentens ret til at bruge."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Bilag 2 er kopi af e-mail af 17. oktober 2016 fra en e-mailadresse på domænenavnet "thermorossi.it", hvori bl.a. er anført følgende:

"...We confirm that Thermorossi Aps is our official distributor in Denmark. Company Smith, Holm & Co A/S is not distributing our brand anymore and they last purchased spareparts in April-May 2013. On the same hand Smith, Holm & Co A/S has no rights to use the brand name and the logo as they are both register trade marks, and they will be contacted for the dispute on our brand name dominium Thermorossi.dk."

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Indklagede driver en gros virksomhed med import af varmetekniske løsninger. Indklagedes kunder er andre grossister og installatører inden for branchen. En vigtig del af forretningen er derfor også salg af reservedele til anlæg solgt hen over tid til denne kundegruppe. Indklagede har drevet virksomhed i over 50 år og har et indarbejdet og solidt navn i branchen. Indklagede har siden 1998 haft samhandel med Thermorossi SpA og har derfor importeret fastbrændselskedler (primært af mærket Sirio S og Terna B, men også enkelte træpilleovne) og reservedele fra denne leverandør i næsten 20 år (jf. bilag [A] og [B]). Som følge af udviklingen på Internettet registreres og tages domænet www.thermorossi.dk i brug. Formålet er at markedsføre Thermorossis produkter i Danmark samt at gøre det let for installatører at finde frem til brugsvejledninger og reservedele til de Thermorossi fastbrændselskedler indklagede har solgt i Danmark. I perioden fra den 1. januar 2008 og årene frem implementeres en lovbekendtgørelse i Danmark som besværliggør salget af Thermorossi fastbrændselskedler i Danmark. De fastbrændselskedler indklagede har solgt og markedsført kan ikke opfylde lovkravet om en prøvningsattest. Samhandlen med Thermorossi SpA overgår derfor til kun at omhandle reservedele til solgte fastbrændselskedler i perioden 1998 til 2009. Indklagede har i dag et lager af reservedele fra Thermorossi, som venter på at blive solgt i løbet af de kommende år. Det er korrekt, at indklagede sidst har suppleret op på sit lager af Thermorossi reservedele i maj 2013. Der har ikke været behov siden. Indklagede har ikke modtaget nogen opsigelse af samarbejdet fra Thermorossi SpA.

Klager har kontaktet indklagede med henblik på at overtage domænet www.thermorossi.dk. Indklagede kan være interesseret i at overdrage domænet (inklusive eksisterende hjemmeside) til Thermorossi Danmark ApS. En betingelse må dog være at der også afregnes for goodwill samt indklagedes eksisterende reservedelslager. Det er i det lys oplægget på de kr. 10.000 skal forstås. Indklagede hørte aldrig fra klager igen. Endvidere skal det ved en eventuel fuld overdragelse af indklagedes forretningsenhed "Thermorossi" tilsikres, at slutbrugere af Thermorossi fastbrændselskedler importeret af indklagede kan regne med fuld support og reservedelsgaranti i henhold til gældende kutyper for branchen."

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af brev af 12. maj 1998 fra Thermorossi S.P.A. til indklagede, der fremstår som en kortfattet gengivelse af samhandelsbetingelserne mellem parterne.

Bilag B er kopi af faktura af 17. juli 1998 udstedt af Thermorossi S.P.A. til indklagede.

I replikken er bl.a. anført følgende:

"Indklagede begrundet sit fortsatte krav på ovennævnte domæne med:

1) At gøre det let for installatører at finde frem til brugervejledninger og reservedele, ingen af disse informationer findes dog på domænets landing page.

Vi har derimod alle disse relevante informationer på www.thermorossi.as. Nederst i venstre hjørne er der et forhandler login:

...

Som det fremgår af tidligere fremsendt bilag 2 har vi overtaget al forhandling af også reservedele fra Thermorossi og som indklagede selv anfører har denne ikke suppleret med reservedele siden maj 2013. Dette er i øvrigt heller ikke muligt for indklagede.

Til gengæld har vi serviceret det danske marked med disse reservedele, jf. et eks. Vedhæftet som bilag 3. Vi har i modsætning til indklagede en forretningsmæssig interesse i at alle Thermorossi kunder er tilfredse med den service de får fra os.

Jeg har efter den første kontakt til indklagede ikke forhandlet yderligere om retten til domænet, da jeg ikke vil betale for et domæne som indehaveren uberettiget gør brug af.

Som det fremgår af bilag 2 har vi alle rettigheder til markedsføring og salg af Thermorossi produkterne i Danmark.

Endvidere er det konkurrence forvridende at indklagede anvender domænet [Thermorossi.dk](http://www.thermorossi.dk) da indklagede samtidig markedsfører og sælger et konkurrerende produkt se: www.mcz.dk..."

Som bilag 3 har klageren fremlagt kopi af faktura af 8. september 2016 vedrørende et "Frontgitter til fastbrændselskedel" fra klageren til en kunde i Aalborg.

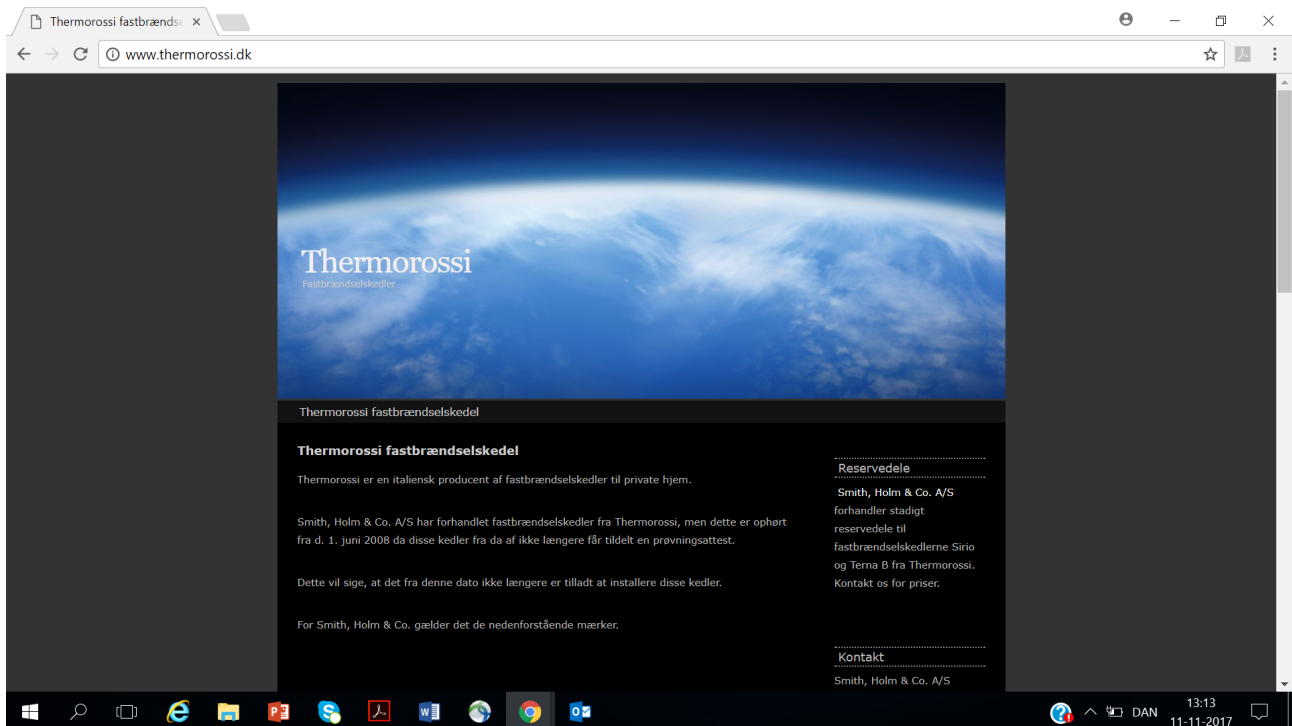
I duplikken er bl.a. anført følgende:

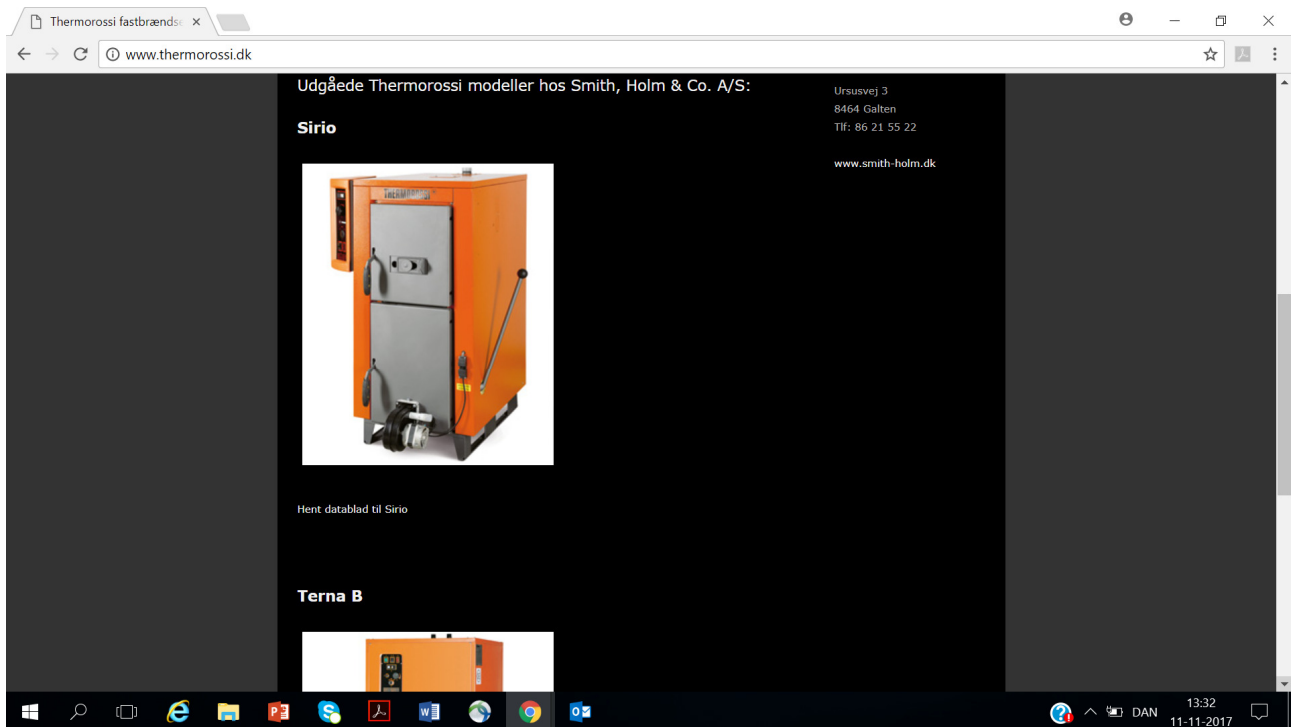
"Indklagede markedsføre ikke andre produkter på domænet www.thermorossi.dk. Vedhæftet er bilag C og D, som er screendump af hele den hjemmeside indklagede har online på domænet. Af teksten fremgår det meget klart, hvorledes vi anvender siden. Det er en

informationsside, hvor eksisterende kunder kan finde kontaktoplysninger til indklagede samt se hvilke to produkter indklagede har markedsført og solgt i Danmark fra Thermorossi SpA. Herudover gives der information om, at vi ikke kan levere en gyldig prøvningsattest til disse to produkter – dette af hensyn til kunder som overvejer at erhverve produktet brugt. Indklagede fastholder sin påstand om, at Thermorossi Danmark ApS ikke har den juridiske ret til domænet www.thermorossi.dk. Thermorossi Danmark ApS er juridisk ikke en del af Thermorossi SpA og Thermorossi SpA har ikke formgyldigt overdraget sin eventuelle navneret til "thermorossi" til Thermorossi Danmark ApS.

Desuden har indklagede i mange år virket som agent for Thermorossi SpA i Danmark og opbygget markedet og varemærket. En eventuel afvikling af dette retsforhold, herunder også overdragelse af domænet www.thermorossi.dk, må følgelig blive et mellemværende udelukkende mellem indklagede og Thermorossi SpA i Italien, jf. også reglerne om handelsagentforhold."

Ved opslag på domænenavnet "thermorossi.dk" har sekretariatet den 11. november 2017 taget følgende kopier, jf. bilag C og D:





Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at Thermorossi SpA den 26. april 2006 fik registreret følgende figurmærke, som svarer til det kendetegn, som anvendes af klageren, jf. bilag 3:

THERMOROSSI 

Varemærkeregistreringen omfatter følgende varekategorier i vareklasse 11: "Boilers, cookstoves, solid fuel and pellet stoves and heating apparatus".

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren siden den 2. juli 2014 har været eneimportør og -distributør af Thermorossi produkter på det danske marked, herunder af reservedele,
- at indklagede ikke har ret til at bruge produktnavnet THERMOROSSI eller dertil hørende logo,
- at indklagede importerer et konkurrerende produkt til klagerens, som markedsføres på indklagedes hjemmeside på domænenavnet "mcz.dk",
- at klageren har producentens ret til at anvende domænenavnet "thermorossi.dk" i sin markedsføring,

- at der ikke er informationer om brugsvejledninger og reservedele på indklagedes hjemmeside på domænenavnet "thermorossi.dk",
- at indklagede ikke overholder god domænenavnsskik og derfor har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og
- at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 2, da indklagede har tilbudt klageren at købe domænenavnet "thermorossi.dk" for 10.000. kr.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede siden 1998 har haft samhandel med Thermorossi SpA,
- at indklagede registrerede domænenavnet "thermorossi.dk" med det formål at markedsføre Thermorossis produkter i Danmark samt at gøre det lettere for installatører at finde frem til brugsvejledninger og reservedele til de Thermorossi-fastbrændselskedler, indklagede har solgt i Danmark,
- at indklagede kan være interesseret i at overdrage domænenavnet "thermorossi.dk" inklusiv eksisterende hjemmeside til klageren på betingelse af, at der også afregnes for goodwill samt indklagedes eksisterende reservedelslager,
- at klageren ikke har nogen juridisk ret til domænenavnet "thermorossi.dk", idet rettighedshaveren til varemærket er Thermorossi SpA,
- at Thermorossi SpA ikke har foretaget en gyldig overdragelse af sin navneret til THERMOROSSI til klageren,
- at indklagede har som den første taget navnet "Thermorossi" i brug i Danmark, bl.a. ved sin markedsføring af "Thermorossi" på det danske marked,
- at indklagede ikke markedsfører andre produkter på domænenavnet "thermorossi.dk" end produkter af dette mærke, og
- at indklagede ikke har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1 og stk. 2.

Nævnets bemærkninger:

Thermorossi SpA fik den 26. april 2006 registreret et figurmærke, hvori betegnelsen THERMOROSSI indgår som en væsentlig bestanddel, for bl.a. brændselskedler. Thermorossi SpA har herved stiftet varemærkeret til betegnelsen THERMOROSSI inden indklagedes registrering af domænenavnet "thermorossi.dk" den 18. maj 2008.

Thermorossi SpA eller den, som af denne bemyndiges hertil, kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art. Klageren har oplyst, at klageren siden 2. juli 2014 har været Thermorossi SpA's eneimportør og -distributør i Danmark, hvilket understøttes af bilag 2.

Klagenævnet lægger herefter til grund, at klageren på vegne af Thermorossi SpA kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke, for varer eller tjenesteydelser af lignende art, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, der har følgende ordlyd:

"§ 4.

Indehaveren af en varemærkeret 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 hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller

2) 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.”

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

Efter sagens oplysninger anvendes det omtvistede domænenavn som nævnt til en hjemmeside, hvorfra indklagede udbyder reservedele af mærket THERMOROSSI. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i varemærkeretten, der følger af varemærkelovens §§ 5 og 6. Disse bestemmelser er sålydende:

”§ 5.

Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af

1) eget navn og egen adresse,

2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller

3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

§ 6.

Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.

Stk. 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 de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Da domænenavnet "thermorossi.dk" består af varemærket THERMOROSSI, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagedes brug af domænenavnet "thermorossi.dk" er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som udbydes på hjemmesiden. Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på varemærkelovens §§ 5 og 6, hvorfor brugen udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 1.

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

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "thermorossi.dk" skal overføres til klageren, Thermorossi Danmark ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. december 2017

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo