

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0137

Klager:

Sugardaters ApS
Viborggade 159a
8210 Aarhus V

Indklagede:

Ricky Center AB
Heimdalsgatan 56
261 62 Glumslöv
Sverige

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. juli 2017 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift af 9. august 2017 med to bilag (bilag A-B) samt replik af 24. august 2017 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”sugardates.dk” er registreret af indklagede den 20. marts 2017.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er registreret med startdato den 16. februar 2015 under navnet DATECH ApS og med betegnelsen SUGARDATERS ApS som et af selskabets binavne.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”25. november 2012 registrerede vi domænet sugardaters.dk, og har i det regi drevet et datingsite siden 21. marts 2013. Vi har udført omfattende markedsføring og haft massiv medieomtale, og har som følge deraf, til stadighed, betydelig trafik. Vi registrerede navnet Sugardaters som varemærke 6. august 2014 (bilag 1).

20. marts 2017 registreredes domænet sugardates.dk (forskel på ét tegn til sugardaters.dk) hvor der nu også drives et datingsite.

...

Vi påstår, at brugen af domænet sugardates.dk udelukkende foregår med henblik på at udnytte at folk taster forkert, når de ønsker at tilgå domænet sugardaters.dk, og at dette er i strid med domænelovens § 25 stk. 1 samt markedsføringslovens § 18.

Som bilag 1 har klageren fremlagt registreringsbevis m.v. af juli og august 2014 for varemærket SUGARDATERS.

Bilag 2 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

The domain sugardates.dk is registered by us and we designed and run a dating site on the domain. I didn't know about their domain sugardaters.dk until now when we received this "complain"

We are NOT misusing the domain in anyway as they claim.

- *The word "sugardates" are a generic normal word and it's not misspelled in anyway.*
- *Sugardates occurs twice as much on the web compared to sugardaters so it's more common used. (Source google.dk)*
- *Our website don't look anywhere as near as the same as theirs as you can see in appendix 1 compared to appendix 2*
- *None of our member or any other person have made any complaint about anything with our datingsite*

The first try to take the domain was done 20170629, they made a complaint regarding "typosquatting". The decision was: "that the domain name will not be suspended"

This is the second time they try and this is "Reversed domain hijacking" in other words, their intention is to trying to "steal" the domain without having any legal rights for it.

If they have been seriously interested in the domain they should have registered the domain themselves.

I replikken er bl.a. anført følgende:

"Vi fastholder vores påstand om, at domænet er registreret i ond tro, med henblik på at stjæle kunder til vores website, når disse taster forkert i adressen ... Vi vil igen gøre opmærksom på, at sugardaters.dk har været i drift siden starten af 2013, og er bredt kendt i Danmark.

Brugen af sugardates.dk til direkte konkurrerende virksomhed sker, i vores overbevisning, i strid med god markedsføringsskik, og i strid med varemærkeloven."

Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at klager er indehaver af varemærkeregisterring VR 2014 01629, hvorved klager har fået registreret ordmærket SUGARDATERS i klasse 41 for følgende tjenesteydelser:

Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer; spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk; organisering af konkurrencer [uddannelse eller underholdning].

Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet endvidere konstateret, at styrelsen på baggrund af en indsigelse mod klagers registrering af varemærket SUGARDATERS traf afgørelse af 18. januar 2016 om administrativ ophævelse af varemærkeregistringen, hvorefter registringen blev indskrænket til de ovennævnte tjenesteydelser. Styrelsen udtalte i den forbindelse bl.a. følgende:

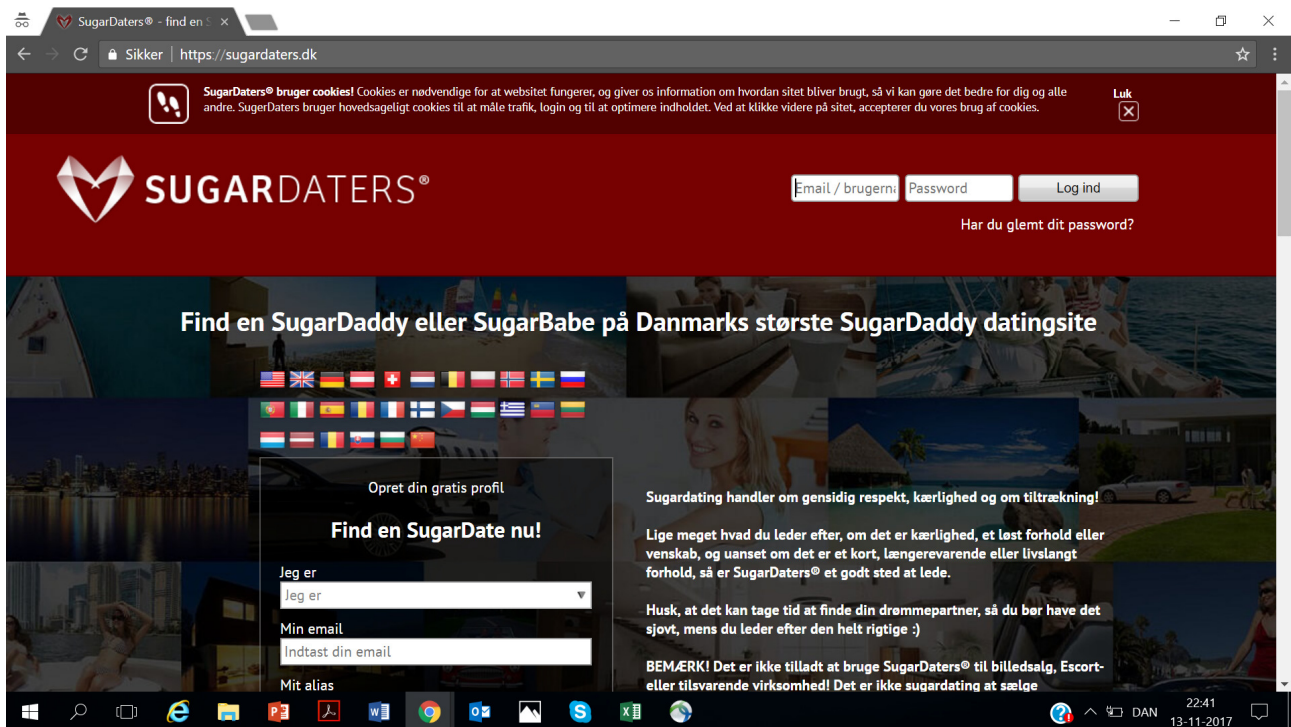
”Klasse 45

Mærket mangler særpræg for ydelserne i klasse 45, da hver af disse ydelser omhandler kontakt mellem to mennesker. Mærket er således beskrivende for online sociale netværkstjenester, da der kan være tale om tjenester der etablerer kontakt mellem to sugardaters. Ægteskabsbureauer, kontaktbureauer og ledsagelse i selskabslivet er mærket ligeledes beskrivende for, da der kan være tale om sugardating bureauer, der etablerer kontakt mellem sugardaters.

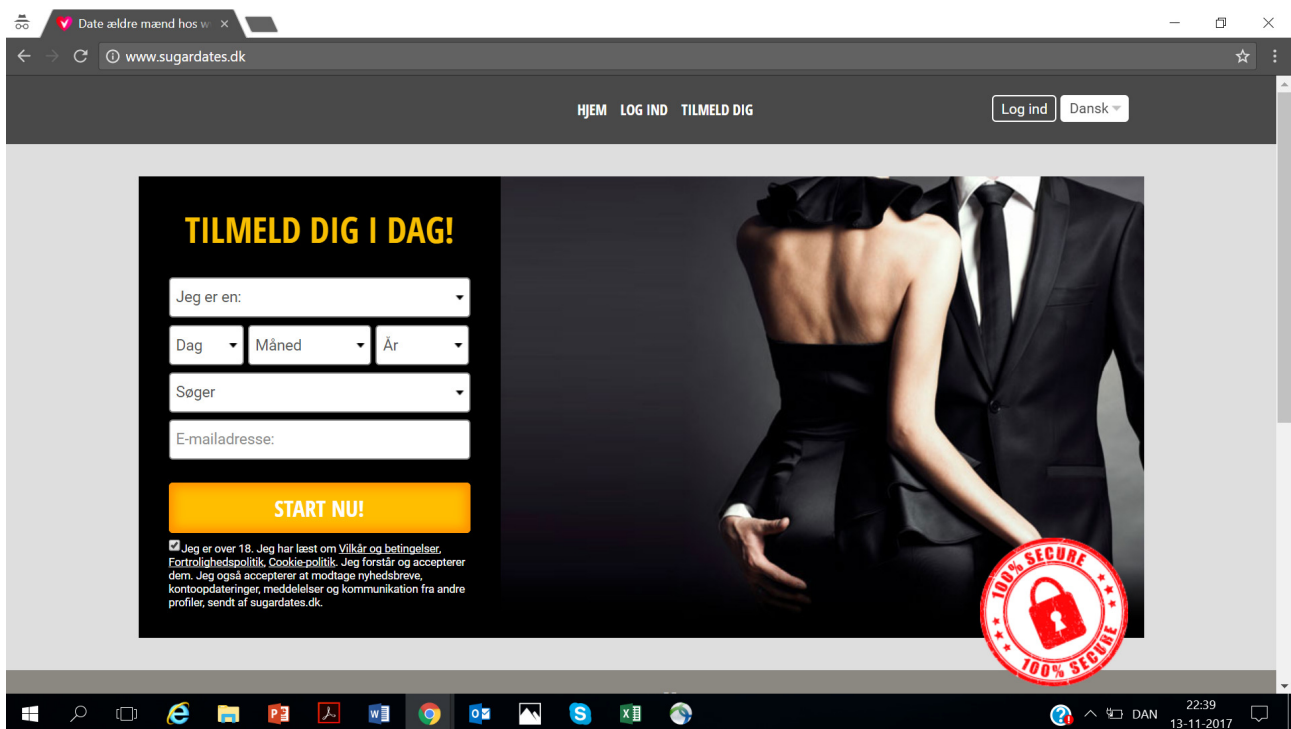
Klasse 41

Tilvejebringelse af online elektroniske publikationer, ikke downloadable er mærket beskrivende for, da der kan være tale om en elektronisk publikation indeholdende kontakt information for sugardatere, eksempelvis stillet til rådighed via en datingsite for sugardaters. Kulturelle arrangementer er mærket beskrivende for, da der kan være tale om kulturelle arrangementer målrettet sugardaters, hvor de kan møde andre sugardatere. Mærket er derved ligeledes beskrivende for planlægning af fester for andre, da mærket for denne ydelse vil blive opfattet beskrivende for hvilken type fester der arrangeres, nemlig fester for sugardaters – eksempelvis fester hvor man kan møde andre sugardatere.”

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sugardaters.dk” har sekretariatet den 13. november 2017 taget følgende kopi, jf. bilag B:



Ved opslag på domænenavnet "sugardates.dk" har sekretariatet den 13. november 2017 taget følgende kopi, jf. bilag A:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren siden den 21. marts 2013 har drevet et datingsite på domænenavnet "sugardaters.dk",
- at klageren har foretaget omfattende markedsføring, har fået massiv medieomtale og er bredt kendt i Danmark,
- at klageren har betydelig trafik på sin hjemmeside,
- at klageren den 6. august 2014 har fået registreret navnet "sugardaters" som varemærke,
- at der drives et med klageren direkte konkurrerende datingsite på indklagedes domænenavn "sugardates.dk",
- at domænenavnet "sugardates.dk" er registreret i ond tro, og
- at domænenavnet "sugardates.dk" er registreret og bruges med henblik på at udnytte fejlindtastninger af brugere, som ønsker at tilgå klagerens hjemmeside på domænenavnet "sugardaters.dk" i strid med domænelovens § 25 stk. 1, og markedsføringslovens §§ 1 og 22.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede anvender domænenavnet "sugardates.dk" til et datingsite,
- at indklagede ikke kendte til klagerens domænenavn "sugardaters.dk" før modtagelsen af klagen i denne sag,
- at betegnelsen "sugardates" er en generisk betegnelse og ikke en fejlstavning,
- at betegnelsen "sugardates" ifølge søgemaskine Google bruges dobbelt så meget på internettet som betegnelsen "sugardaters",
- at indklagedes hjemmeside ikke ligner klagerens, og
- at klageren prøver at tilegne sig indklagedes domænenavn "sugardates.dk" uden at have rettigheder hertil.

Nævnets bemærkninger:

Klagerne har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "sugardates.dk" udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsrettigheder.

Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 2014 01629, hvorved ordmærket SUGERDATERS er registreret som varemærke i følgende varemærkeklasse:

"Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer; spiltjenester tilvejebragt online fra et computernetværk; organisering af konkurrencer [uddannelse eller underholdning]"

Klageren nyder herved beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1, der er affattet således:

"§ 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.*

Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at indklagede har brugt og fortsat vil bruge domænenavnet "sugardates.dk" til at drive en hjemmeside vedrørende dating. Da indklagede ikke ses at have anvendt domænenavnet "sugardates.dk" for tjenesteydelser, der er omfattet af klagerens varemærkeregistrering eller tjenesteydelser af lignende art, og da der ikke er grundlag for at antage, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet for sådanne tjenesteydelser, finder nævnet alene af den grund, at indklagede ved sin brug eller påtænkte brug af domænenavnet ikke vil krænke klagerens registrerede varemærkerettighed.

Selvom indklagedes brug af domænenavnet "sugardates.dk" således ikke er i strid med klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af domænenavnet "sugardates.dk" dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således:

"§ 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 blandt andet, 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 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 blandt andet 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 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 har registreret binavnet Sugardaters ApS, driver virksomhed under betegnelsen ”Sugardaters” og benytter domænenavnet ”sugardaters.dk” i forbindelse med markedsføring af sin virksomhed.

Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af det lignende domænenavn ”sugardates.dk”, der er beskrivende for klagerens virksomhed.

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 domænenavnet ”sugardates.dk” består af en almindelige betegnelse for aktiviteter knyttet til en bestemt form for dating og dermed har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter, jf. i den retning Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. januar 2016. Ved at vælge at drive virksomhed under betegnelsen ”Sugardaters” løber klageren således den risiko, at lignende betegnelser, som f.eks. ”sugardates”, også anvendes af andre, der beskæftiger sig med organisering og formidling af dating.

Indklagede anvender domænenavnet ”sugardates.dk” til en hjemmeside, der fremstår som en hjemmeside, der beskæftiger sig med dating. Da indklagede netop udbyder tjenesteydelser vedrørende dating fra denne hjemmeside, anvendes domænenavnet ”sugardates.dk” i dets generiske betydning på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi.

Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og fortsatte registrering af domænenavnet ”sugardates.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1.

Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”sugardates.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Sugardaters ApS, medhold.

Dato: 13. december 2017

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo