

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0209

Klager:

Bayerische Motoren Werke AG
Petuelring 130
80788 München
Tyskland

v/ advokat Kasper Frahm

Indklagede:

Frank Johnson
Bygaden 28
Hellested
4652 Hårlev
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 14. august 2017 med ni bilag (bilag 1-9) og svarskrift af 28. september 2017 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet "bmwservice.dk" er registreret den 6. december 2010.

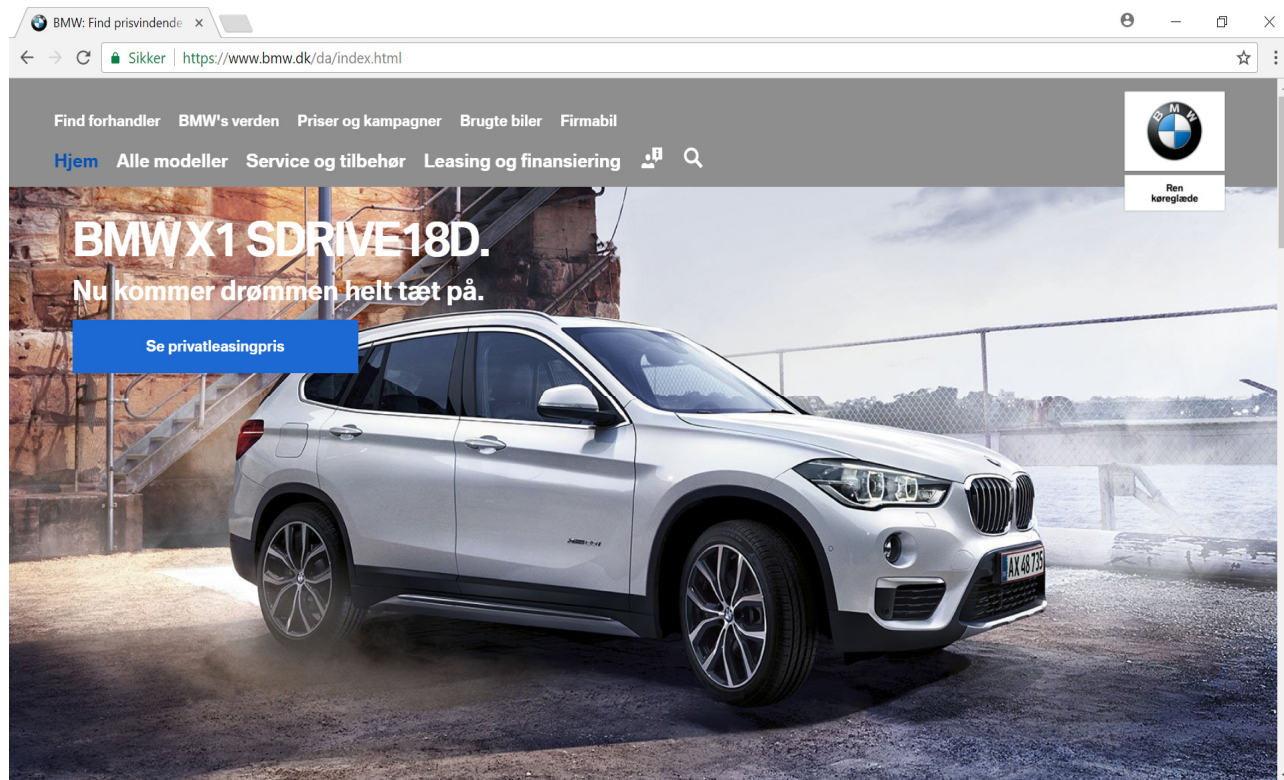
Sagsfremstilling:

Klageren, Bayerische Motoren Werke AG, er ifølge klageskriftet moderselskab for de fleste selskaber i den verdensomspændende BMW-koncern, jf. også nedenfor bilag 1.

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren er registrant af domænenavnet "bmw.dk" og at dette domænenavn benyttes i forbindelse med virksomheden, herunder i forbindelse med omtale af klagerens forskellige servicetilbud. Ved opslag den 4. januar 2018 i DK Hostmasters WHOIS-

database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet "bmw.dk" er registreret den 16. oktober 1996, og at BMW Danmark A/S er anført som registrant.

Ved opslag den 4. januar 2018 på "bmw.dk" har sekretariatet taget følgende kopi:



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

"Klager er moderselskab for de fleste selskaber i den verdensomspændende BMW koncern.

Klager er indehaver af samtlige rettigheder til varemærket BMW, herunder bl.a. EU-varemærket BMW <w>, med prioritet fra 28. marts 1996, se bilag 2.

BMW-varemærket er et af verdens mest kendte varemærker og udover mange varemærkeregistreringer hos Patent- og Varemærkestyrelsen og EUIPO, har ordmærket utvivlsomt opnået status som velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, via massiv indarbejdelse gennem mange år.

Klager er også indehaver af EU-varemærket BMW SERVICE <w>, med prioritet fra 15. juni 2005 og EU-varemærket BMW Service <w> med prioritet fra 15. juni 2004, se bilag 3. Alle tre varemærker dækker bl.a. køretøjer i klasse 12, og EU-varemærkerne for BMW Service dækker tillige klasse 37.

Klager blev for nylig i forbindelse med udviklingen af fremtidige kampagnetiltag, der skulle involvere brug af domænenavnet "bmwservice.dk", opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet "bmwservice.dk" og har haft det siden den 6. december 2010, jf.

bilag 4. Herefter kontaktede BMW Danmark telefonisk indklagede med henblik en overførsel af domænet. Parterne kunne imidlertid ikke nå til enighed.

Udseendet af indklagedes hjemmeside fremgår af bilag 5.

Ved opslag på internettjenesten Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) af bmwservice.dk, kan det konstateres, at hjemmesiden ikke har været taget aktivt i brug af indklagede siden indklagedes registrering af domænet i 2010.

Pr. den 12. juli 2017 havde indklagede registreret i alt 12 .dk-domænenavne, jf. bilag 6. Af samme bilag fremgår det, at indklagede bl.a. også er registrant af det danske domæne stevnsauto.dk, der anvendes som vist på bilag 7. Hertil har indklagede, som fuldt ansvarlig deltager, siden 1. oktober 2005 drevet enkeltmandsvirksomheden Stevns Auto, der er registreret under branchekode 452010 Autoreparationsværksteder m.v., jf. bilag 8.

Klager har ikke givet autorisation til indklagede til at registrere domænenavnet bmwservice.dk.

Klager har en aktuel interesse i anvendelsen af domænenavnet bmwservice.dk i forbindelse med fremtidige kampagner, og gør allerede i dag brug af termen "BMW Service" i omtalen af sine forskellige servicetilbud, jf. bilag 9.

...

Klager gør gældende at indklagedes registrering og opretholdelse af domænet "bmwservice.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, der 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 (FT 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det bl.a. forudsat, 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, hvilket 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 vedrøre ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, jf. bl.a. også Klagenævnets afgørelser i sag 2009-2015 og sag 2014-0177.

Domænenavnet "bmwservice.dk" er identisk med klagerens registrerede EU-varemærke BMW SERVICE, samt indeholder desuden, som den distinktive del af domænet, klagerens velkendte EU-varemærke BMW.

Klageren har derfor en væsentlig og beskyttelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af dette domænenavn, ligesom alene klager har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi.

Indklagede har derimod ingen aktuel interesse i opretholdelsen af domænenavnet "bmwservice.dk".

Som det fremgår af sagens fremstilling, har indklagede siden 2005 drevet autoværkstedet Stevns Auto. Det gøres hertil endelig gældende, at i det tilfælde indklagede på et tidspunkt måtte ønske gøre reel brug af domænenavnet "bmwservice.dk" i forbindelse med denne eller lignende virksomhed, vil sådan anvendelse være egnet til at fremkalde forveksling med klageren i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og varemærkeforordningens art. 9, stk. 1 og 2."

Som bilag 1 har klageren fremlagt et skærmpoint af 17. juli 2017 fra klagerens hjemmesider under domænenavnene "bmwgroup.com" og "bmw.de".

Bilag 2 er en udskrift af 12. juli 2017 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistriering 000091835. Af udskriften fremgår bl.a., at klageren den 25. februar 2000 – på baggrund af en ansøgning af 1. april 1996 – har opnået registrering af ordmærket BMW i en lang række forskellige varemærkeklasser, herunder varemærkeklasserne 12, 37 og 39, jf. også nedenfor bilag 3.

Bilag 3 er to udskrifter af 12. juli og 10. august 2017 fra EUIPO vedrørende henholdsvis EU-varemærkeregistriering 004493052 og 003885704. Af sidstnævnte udskrift fremgår bl.a., at klageren den 11. oktober 2005 – på baggrund af en ansøgning af 15. juni 2004 – har opnået registrering af ordmærket BMW Service i varemærkeklasse 37. Af førstnævnte udskrift fremgår bl.a., at klageren den 21. juni 2006 – på baggrund af en ansøgning af 15. juni 2005 – har opnået registrering af ordmærket BMW Service i følgende varemærkeklasser:

"12: Motorkøretøjer samt dele dertil.

37: Reparationsvirksomhed, nemlig reparation, pleje og vedligeholdelse af motorkøretøjer; rengøring og vask af automobiler; vejhjælp (reparation af køretøjer i forbindelse med vejhjælp).

39: Bugsering af motorkøretøjer i forbindelse med vejhjælp."

Bilag 4 er et skærmpoint af 12. juli 2017 fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet "bmwservice.dk", jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 5 er et skærmpoint af 12. juli 2017 fra indklagedes hjemmeside under domænenavnet "bmwservice.dk", der er identisk med den hjemmeside, som fremkom ved sekretariatets opslag den 4. januar 2018 på domænenavnet, jf. nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 6 er et skærmpoint af 12. juli 2017 fra DK Hostmasters WHOIS-database, der efter det oplyste indeholder en oversigt over de 12 domænenavne, som indklagede er registrant af under bruger-id FJ2465-DK, jf. også nedenfor i sagsfremstillingen.

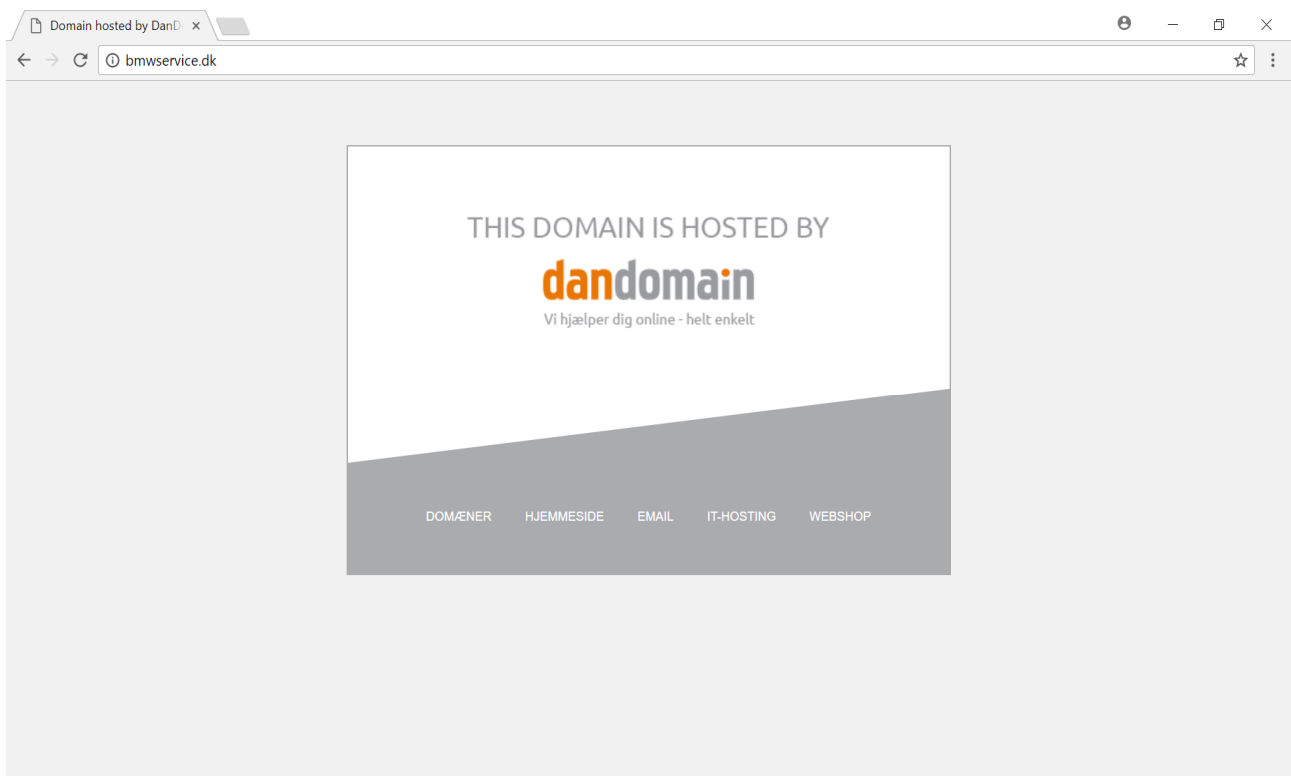
Bilag 7 er efter det oplyste et skærmpoint af 12. juli 2017 fra indklagedes hjemmeside under domænenavnet "stevnsauto.dk".

Bilag 8 er en udskrift af 12. juli 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende enkeltmandsvirksomheden Stevns Auto (CVR-nummer 29052530) med startdato den 1. oktober 2005. Virksomheden er registreret under branchekode "452010 Autoreparationsværksteder mv." og med "451120

Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser” som bibranche. Indklagede er registreret som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden.

Bilag 9 er et skærmpoint af 13. juli 2017 fra hjemmesiden under domænenavnet ”bmw.dk”, der indeholder information om bl.a. serviceaftaler.

Ved opslag den 4. januar 2018 på ”bmwservice.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:



I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”Domænet bmwservice.dk har jeg handlet i god tro, da jeg som mange andre er BMW fanatiker.

Oprindeligt var planerne at oprette en hjemmeside dediceret danske BMW elskere med råd/vejledning og fora om, hvorledes man på bedst muligt vis kunne servicere og vedligeholde sin elskede gamle BMW. Hjemmesiden var primært tiltænkt servicering og renovering af ældre BMW.

Der er brugt mange timer og ressourcer på at indsamle data, erfaringsudveksle, finde billedmateriale af div. frivilliges restaureringer m.v. samt møder, indledende tanker og mock-up på produktion af hjemmesiden. Alt i alt mange timer på arbejde der aldrig er færdiggjort og aktiveret.

Desværre er der kommet ting i vejen og tiden har ikke været til færdiggørelse endnu.

Der er i klagers skrift flere urigtige oplysninger som jeg mener har relevans for sagen. Jeg har fx ikke drevet autovirksomhed under påståede cvr. nummer så længe som påstået - og det virker ærligt talt som en standard skrift/procedure benyttet i andre lignende sager.

Den eneste kontakt jeg har haft med BMW Danmark er telefonisk. Det er korrekt at jeg har været i dialog med en person der præsenterede sig som en fra BMW Danmark. Jeg har dog aldrig på noget tidspunkt kunne bekræfte dette, idet man ikke har valgt at henvende sig skriftligt, på trods af jeg foreslog personen dialog over email.

Jeg forespurgte om BMW Danmark ikke kunne fremsende mig et skriftligt tilbud eller forslag til forlig/overdragelse - med henblik på eventuel overdragelse af domænet.

Dette har jeg aldrig modtaget. BMW Danmarks henvendelse og ageren synes ærligt talt noget uprofessionel.

Jeg blev kontaktet telefonisk af en fra BMW Danmark meget kynisk person der kunne informere mig om at såfremt jeg ikke overdrog domænet frivilligt ville de tage det fra mig. Kontaktpersonen oplyste mig om at man havde gjort dette mange gange og var i sin fulde ret til dette.

Jeg tilbød at BMW Danmark kunne overtage domænet for et beskedent beløb jeg mener er ret og rimeligt jf. god domæneskik. Beløbet der blev foreslået var 20.000 idet jeg umiddelbart over telefonen vurderede at dette ville dække de løbende omkostninger jeg har haft på dels domæneregistrering samt indledende omkostninger til virksomhedsstart/hjemmeside opbygning, goodwill m.v.

Jeg forstår ikke BMW's fremgangsmåde og kan ikke se hvordan denne behandling skulle være omfattet af god domæneskik.

Jeg undres ligeledes over hvorfor .dk domænet i lille Danmark har så stor værdi for BMW koncernen idet der findes mange "bmwservice" domæner i markant større lande såsom fx be, belgien, fr, frankrig der ikke er registreret. Jeg har ligeledes heller ikke registreret brug af "bmwservice" domænet i andre lande. Specielt kan jeg undre mig over at hjemmesiden "bmwservice.de" som man må formode har størst værdi og præcedens for tyske BMW at tage i brug - ej heller er benyttet (kilde: euodns.com).

I klagers bilag 9 henvises ligeledes til "BMW Service Inclusive" og "BMW service Inclusive PLUS" og ikke det domæne jeg har registreret.

Det virker som om BMW hamstrer domæner der indeholder "BMW" på trods af at de allerede har mange registrerede og ikke anvendte domæner. Jeg kunne forstå hvis domænerne aktuelt blev benyttet i en form der ville krænke BMW varemærket, men jeg kan ikke forstå hvad der skulle være krænkende i dette tilfælde.

I bund og grund vil jeg gerne overdrage domænet frivilligt, dog kun såfremt vi kan blive enige om et ret og rimeligt beløb til at dække de omkostninger og den goodwill jeg har haft - BMW har ikke været interesseret i denne dialog.

Konklusionen er at www.bmwservice.dk på ingen måde ville være varemærkekrænkende i den tiltænkte anvendelsesform og dermed ikke er registreret i strid med god domæneskik som påstået af klager.

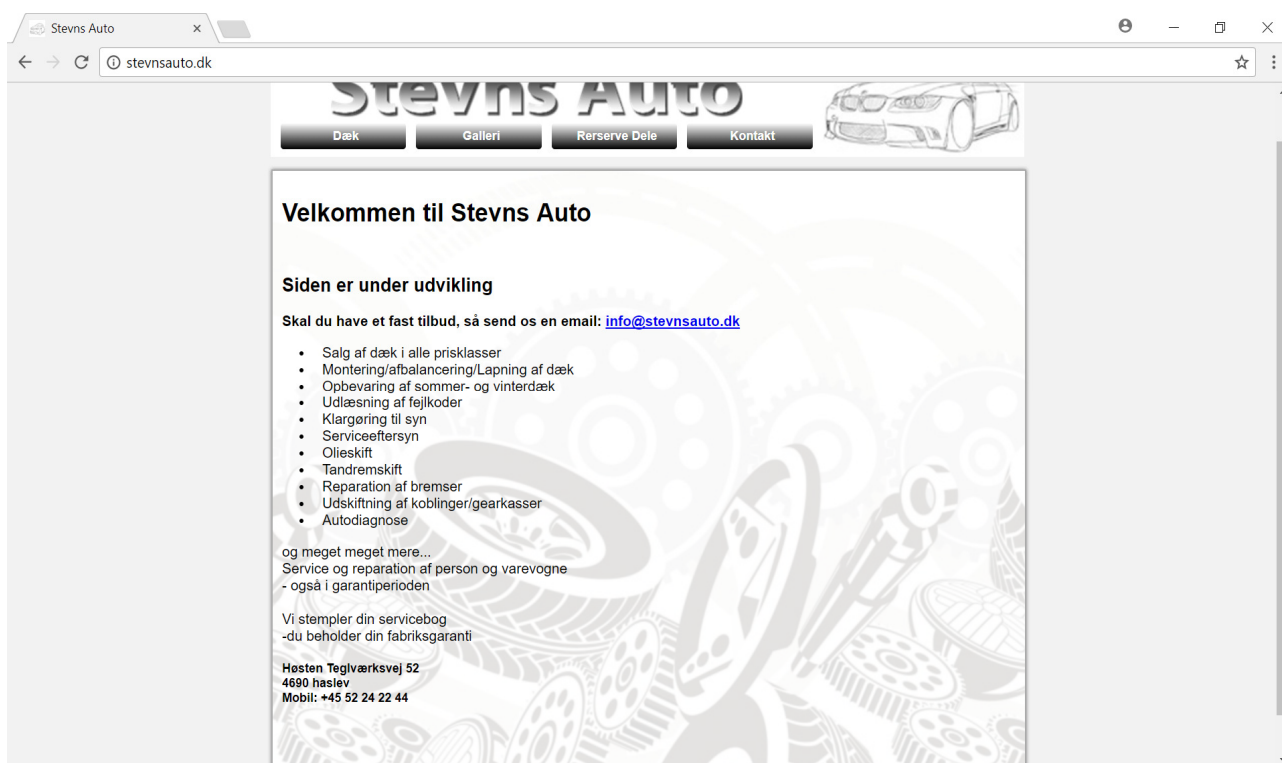
Ved opslag den 4. januar 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet "bmwservice.dk". I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (FJ2465-DK) er anført som registrant af yderligere 11 domænenavne ud over det omtvistede under ".dk"-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne, jf. også bilag 6:

carhifi.dk
frankjohnson.dk
rent-a-husband.dk
rent-a-husbond.dk

rentahusband.dk
rentahusbond.dk
stevns-auto.dk
stevnsauto.dk

tafa.dk
usa-cars.dk
usacars.dk

Sekretariatet har ved opslag den 4. januar 2018 på de ovennævnte domænenavne konstateret, at der i ti tilfælde fremkom hjemmesider svarende til den hjemmeside, som fremkom ved sekretariatets opslag samme dag på domænenavnet "bmwservice.dk", jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Det sidste domænenavn "stevnsauto.dk" indeholdt en hjemmeside for Stevns Auto, som tilsyneladende er under udvikling. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi, der er identisk med det af klageren fremlagte bilag 7:



Ved opslag den 4. januar 2018 på www.bmwservice.dk i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt otte gange i perioden siden indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn og frem til den 16. maj 2017. De lagrede hjemmeside fremstod alle i stil med den hjemmeside, som fremkom ved sekretariatets opslag samme dag på domænenavnet "bmwservice.dk".

Ved sekretariatets søgning på "bmw service" den 4. januar 2018 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 138.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte seks af søgeresultaterne klageren eller koncernforbundne selskaber til klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende 44 søgeresultater vedrørte klagerens motorkøretøjer, herunder i forbindelse med reparation og anden service.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er moderselskab for de fleste selskaber i den verdensomspændende BMW-koncern,
- at klageren er indehaver af samtlige rettigheder til varemærket BMW, herunder EU-varemærket BMW som ordmærke,
- at klageren desuden er indehaver af bl.a. EU-varemærket BMW Service som ordmærke,
- at indklagedes domænenavn "bmwservice.dk" er identisk med klagerens registrerede EU-varemærke BMW Service,
- at klageren ikke har givet indklagede autorisation til at registrere domænenavnet "bmwservice.dk",
- at klageren for nylig blev opmærksom på indklagedes registrering af domænenavnet "bmwservice.dk" i forbindelse med udviklingen af fremtidige kampagnetiltag,
- at BMW Danmark herefter tog kontakt til indklagede telefonisk med henblik på at få overdraget domænenavnet "bmwservice.dk",
- at parterne imidlertid ikke kunne nå til enighed om en overdragelse af domænenavnet "bmwservice.dk",
- at klageren kan konstatere, at indklagede ikke har taget domænenavnet "bmwservice.dk" aktivt i brug siden registreringen i 2010,
- at indklagede har registreret i alt 12 ".dk"-domænenavne, bl.a. domænenavnet "stevnsauto.dk",
- at indklagede som fuldt ansvarlig deltager siden den 1. oktober 2005 har drevet enkeltmandsvirksomheden Stevns Auto,
- at enkeltmandsvirksomheden Stevns Auto er registreret under branchekode "452010 Autoreparationsværksteder m.v.",
- at indklagede ikke vil kunne gøre brug af domænenavnet "bmwservice.dk" i forbindelse med denne eller lignende virksomhed uden at krænke varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, samt varemærkeforordningens art. 9, stk. 1 og 2,
- at indklagede dermed ikke har nogen legitim og anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet "bmwservice.dk",
- at klageren har en væsentlig og anerkendelsesværdig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet "bmwservice.dk",
- at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "bmwservice.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og
- at domænenavnet "bmwservice.dk" på den baggrund bør overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede har registreret domænenavnet "bmwservice.dk" i god tro, da indklagede som mange andre er BMW-fanatiker,
- at formålet med registreringen af domænenavnet oprindeligt var at oprette en hjemmeside dedikeret danske BMW-elskere,

- at den omtalte hjemmeside skulle bidrage med bl.a. råd , vejledning og diskussioner om, hvordan man på bedst mulig vis kan servicere og vedligeholde (navnlig ældre) BMW'er,
- at indklagede har brugt mange timer og ressourcer på at indsamle data, erfaringsudveksle, fremfinde billedmateriale, afholde møder og lave mock-up produktion af hjemmesiden,
- at der desværre er kommet ting i vejen, og at indklagede endnu ikke har haft tid til at færdiggøre projektet med domænenavnet "bmwservice.dk",
- at det er korrekt, at indklagede har været i telefonisk kontakt med en person, der præsenterede sig som en fra BMW Danmark,
- at indklagede i den forbindelse opfordrede BMW Danmark til at fremsende et skriftligt tilbud eller forslag til forlig/overdragelse vedrørende domænenavnet "bmwservice.dk",
- at indklagede imidlertid aldrig modtog et sådant skriftligt tilbud eller forslag til forlig/overdragelse fra BMW Danmark,
- at indklagede telefonisk har tilbudt BMW Danmark at overtage domænenavnet "bmwservice.dk" for et beskedent beløb på 20.000 kr.,
- at indklagede vurderede, at dette beløb ville dække de løbende omkostninger indklagede har haft i forbindelse med domænenavnet,
- at indklagede i bund og grund gerne vil overdrage domænenavnet "bmwservice.dk" til klageren, hvis der kan opnås enighed om et rimeligt beløb,
- at dette beløb således skal dække de omkostninger og den goodwill, som er forbundet med indklagedes registrering af domænenavnet,
- at indklagedes brug af domænenavnet "bmwservice.dk" i den tiltænkte form på ingen måde vil krænke klagerens varemærket,
- at indklagede heller ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik i forbindelse med registreringen af domænenavnet "bmwservice.dk", og
- at domænenavnet "bmwservice.dk" på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Da det på baggrund af det oplyste ikke kan udelukkes, at domænenavnet "bmwservice.dk" er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Klageren har over for klagenævnet gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 1. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den derfor navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "bmwservice.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. 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 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 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 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 er efter det oplyste moderselskab for de fleste selskaber i den verdensomspændende BMW-koncern og ønsker at gøre brug af domænenavnet ”bmwservice.dk” i forbindelse med fremtidige kampagnetiltag. Klageren er indehaver af rettighederne til det i Danmark velkendte varemærke BMW, der er registreret som EU-varemærke (ordmærke) for bl.a. motorkøretøjer samt dele hertil og reparationsvirksomhed. Endvidere er klageren indehaver af rettighederne til EU-varemærket BMW Service (ordmærke), og denne varemærkeregistrering omfatter også bl.a. motorkøretøjer samt dele hertil og reparationsvirksomhed (jf. bilag 2 og 3). Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”bmwservice.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesse.

Domænenavnet ”bmwservice.dk” er registreret af indklagede den 6. december 2010. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed ved navn Stevns Auto, som i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret med startdato den 1. oktober 2005 og under branchekode ”452010 Autoreparationsværksteder mv.” og med ”451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser” som bibranche (jf. bilag 8). Indklagede er endvidere registrant af bl.a. domænenavnet ”stevnsauto.dk”, der indeholder en hjemmeside for Stevns Auto, som tilsyneladende pt. er under udvikling.

Indklagede har over for klagenævnet anført, at formålet med registreringen af domænenavnet "bmwservice.dk" oprindeligt var at oprette en hjemmeside dedikeret danske BMW-elskere, og at hjemmesiden således skulle bidrage med fx råd, vejledning og diskussioner om, hvordan man på bedst mulig vis kan servicere og vedligeholde (navnlig ældre) modeller af mærket BMW. Desuden har indklagede anført, at der er brugt mange timer og ressourcer på hjemmesideopbygning i forbindelse med domænenavnet "bmwservice.dk", men at indklagede endnu ikke har haft tid til at færdiggøre den pågældende hjemmeside. Indklagede har herudover anført, at indklagede har tilbudt klageren at overdrage det omtvistede domænenavn mod betaling af et beskedent beløb på 20.000 kr., og at indklagede stadig gerne vil overdrage domænenavnet til klageren, hvis der kan opnås enighed om et rimeligt beløb, der dækker de omkostninger, som indklagede har haft ved domænenavsregistreringen, hjemmesideopbygning og goodwill.

Såfremt den af indklagede oprindelig påtænkte hjemmeside under domænenavnet "bmwservice.dk" måtte være af erhvervsmæssig karakter, ville den påtænkte brug indebære en krænkelse af klagerens varemærkeret i medfør af EU-varemærkeforordningens artikel 9, idet de begrænsninger i varemærkeretten, der følger af EU-varemærkeforordningens artikel 12 og 13 ikke giver en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som fremgår af præmis 51 og 52 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). På den anførte baggrund finder klagenævnet ikke, at indklagede ville have en anerkendelsesværdig interesse i at gøre erhvervsmæssig brug af domænenavnet "bmwservice.dk".

Klagenævnet finder imidlertid efter det oplyste ikke at kunne udelukke, at den af indklagede påtænkte hjemmeside under domænenavnet "bmwservice.dk" – hvor privatpersoner skal kunne udveksle råd, erfaringer mv. vedrørende modeller af mærket BMW – måtte være af ikke-erhvervsmæssig karakter. Indklagede gør som nævnt ikke på nuværende tidspunkt reel brug af domænenavnet "bmwservice.dk", ligesom indklagede heller ikke tidligere har gjort brug af domænenavnet, og indklagede har heller ikke dokumenteret sit hidtidige arbejde med opbygning af en hjemmeside under domænenavnet. Henset hertil, og til at indklagede tidligere over for klageren har tilbudt at overdrage domænenavnet "bmwservice.dk" til klageren for et beløb på 20.000 kr. og er fremkommet med et lignende tilbud under klagesagen i sit svarskrift, er det klagenavnets opfattelse, at indklagede ikke har en væsentlig interesse i at opretholde registreringen af det omtvistede domænenavn.

På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenavnets opfattelse, at det har større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet "bmwservice.dk", og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

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

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "bmwservice.dk" skal overføres til klageren, Bayerische Motoren Werke AG. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. februar 2018

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Jeppe Juul