

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0223-R

Klager:

Klager 1
SMOKING DANMARK ApS
Midtager 23
2605 Brøndby
Danmark

og

Klager 2
PLEASURE SMOKING CO. ApS
Midtager 23
2605 Brøndby
Danmark

Indklagede:

TL NORDIC A/S
c/o Carl Johan Mørck
Rungsted Strandvej 76A
2960 Rungsted Kyst
Danmark

Parternes påstande:

Klager 1 og 2's påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "smoking.dk" til klager 1.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. august 2017 med fire bilag (bilag 1-4).

Registreringsdato:

Domænenavnet "smoking.dk" er registreret den 31. maj 1999.

Sagsfremstilling:

Klager 1 er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet SMOKING DANMARK ApS (CVR-nummer 28333447) med startdato den 24. januar 2005. Selskabet har til formål at drive engroshandel eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed, og selskabet er registreret under branchekode "463500 Engroshandel med tobaksvarer". Som reelle ejere i selskabet er endvidere registreret Anders Overgaard Nielsen og Thomas Jespersen.

Klager 2 er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet PLEASURE SMOKING CO. ApS (CVR-nummer 26991382) med startdato den 24. juni 2004. Selskabet har til formål at drive handel, import, eksport mm., og selskabet er registreret under branchekode "463500 Engroshandel med tobaksvarer". Som reelle ejere i selskabet er endvidere registreret Anders Overgaard Nielsen og Thomas Jespersen.

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

"Smoking Danmark ApS er distributør af produkter under brandnavnet "Smoking", og ønsker at kunne benytte domænenavnet www.smoking.dk. Domænet har ligget passivt, offline og ubenyttet i mange år, og er pt. registreret i et konkursbo. Smoking Danmark ønsker at overtage og benytte domænet aktivt.

...

Vi mener, vi har et rimelig belæg og ret til at overtage og benytte domænenavnet "smoking.dk", da vi dels har Smoking som firmanavn, vi distribuerer Smoking-brandede produkter, og producenten af "Smoking" produkter har samtidig de rettighederne til brandnavnet/varemærket "Smoking", som Smoking Danmark ApS repræsenterer i Danmark.

..."

Som bilag 1 har klager 1 og 2 fremlagt et registreringsbevis fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistriering 000601369, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 2 er et brev fra et spansk selskab ved navn Miquel Y Costas & Miguel, S.A. Af det pågældende brev fremgår følgende:

"TO WHOM IT MAY CONCERN

SUBJECT: Certificate Of Exclusive Distributor for Denmark

*We under- signed Miguel Y Costas & Miguel SA, owner of *Smoking* Rolling Papers, declare and confirm that Pleasure Smoking Company, represented by Mr. Anders Overgaard and Mr. Thomas Jespersen are our exclusive agents, importers & distributors for *Smoking* products, for the market of Denmark.*

This agreement is valid starting January the 1st 2015, for 3 years and will be automatically renewed after that date.

Company details are:

*Pleasure Smoking Company
Midtager 23
DK-2605 Brøndby
Denmark*

Yours Faithfully,

...”

Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er kopi af et registreringsbevis af 24. august 2017 fra SKAT vedrørende klager 2, jf. nedenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 4 (litreret af sekretariatet) er kopi af et registreringsbevis af 25. august 2018 fra SKAT vedrørende klager 1, jf. ovenfor i sagsfremstillingen.

Ved sekretariatets opslag den 5. september 2017 og fornyet opslag den 14. januar 2018 på ”smoking.dk” fremkom der ingen hjemmesider.

Sekretariatet har ved opslag den 14. januar 2018 i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at indklagede er et aktieselskab under navnet TL NORDIC A/S (CVR-nummer 12940432) med startdato den 1. marts 1989. Selskabet har til formål at drive virksomhed – eventuelt gennem besiddelse af andele i andre selskaber – med produktion, handel og finansiering. Selskabet er desuden registreret under branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”.

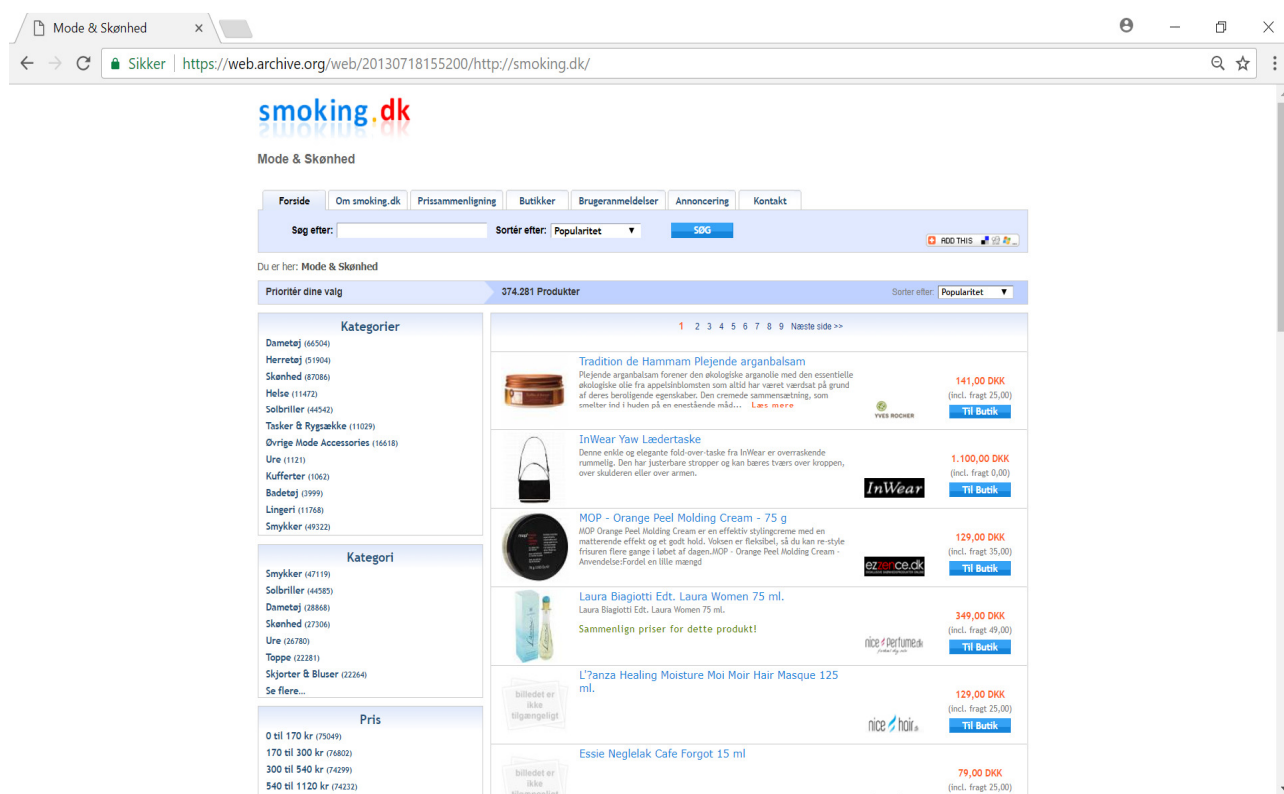
Ved opslag den 14. januar 2018 på EUIPO’s hjemmeside www.euipo.europa.eu har sekretariatet konstateret, at Miquel Y Costas & Miguel, S.A. den 19. januar 2000 under EU-varemærkeregistrering 000601369, jf. bilag 1, har fået registreret et figurmærke på baggrund af en ansøgning indgivet den 28. juli 1997. Varemærkeregistreringen omfatter bl.a. varemærkeklasse 34 (cigaretpapir; artikler for rygere; tændstikker) og knytter sig til følgende figurmærke:

The image shows a stylized, cursive logo for the word "Smoking". The letters are thick and outlined, giving it a three-dimensional or embossed appearance. The font is highly decorative and informal, with a slanted, dynamic feel. The word is written in a dark color, likely black or dark grey.

Ved opslag den 14. januar 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet "smoking.dk". I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (TNA203-DK) er anført som registrant af yderligere 1.877 domænenavne af meget forskellig karakter udover det omtvistede under ".dk"-internetdomænet.

Sekretariatet har ved opslag den 17. januar 2018 på de ti første af indklagedes domænenavns-registreringer konstateret, at der i ni tilfælde ikke fremkom aktive hjemmesider ("3d-visualisering.dk", "abonnementer.dk", "actionrejser.dk", "actionspil.dk", "adgangssikring.dk", "administrationsselskaber.dk", "adressesalg.dk", "adventurespil.dk" og "afbrydere.dk"). Et enkelt af indklagedes domænenavne ("adsmart.dk") fungerede tilsyneladende som hjemmeside for virksomheden Inflow ApS.

Ved opslag den 17. januar 2018 på "smoking.dk" i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt 31 gange i perioden siden indklagedes registrering af domænenavnet "smoking.dk" og frem til den 11. september 2017. Domænenavnet "smoking.dk" ses i hvert fald periodevis frem til 2014 at have været brug for en hjemmeside med links til en række forskellige produkter, herunder herretøj. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som den er lagret den 18. december 2014, hvor der senest ses at have været tale om en hjemmeside med et egentligt indhold:



Ved sekretariatets opslag den 17. januar 2018 i Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk) på "smoking" fremkom følgende under "Betydninger":

"Selskabsdragt til mænd som består af jakke med silkerevers og bukser med pyntebånd (galoner) på ydersiden af buksebenene."

Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 17. januar 2018 på "smoking" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 421.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klager 1 og 2 eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte først og fremmest smoking som reference til en bestemt herrepåklædning (selskabsdragt) og i mindre omfang rygning, herunder bøger/publikationer om rygning og skadelige virkninger herved samt rygereglementer i bl.a. lufthavne.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klager 1, SMOKING DANMARK ApS, er stiftet som anpartsselskab den 24. januar 2005 og driver engroshandel med tobaksvarer,
- at klager 2, PLEASURE SMOKING CO. ApS, er stiftet som anpartsselskab den 24. juni 2004 og er registreret under branchekode "463500 Engroshandel med tobaksvarer",
- at klager 1 og 2 har konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet "smoking.dk",
- at domænenavnet "smoking.dk" imidlertid har ligget passivt og ubenyttet hen i mange år, og at domænenavnet pt. er registreret i et konkursbo,
- at klager 1 ønsker at overtage domænenavnet "smoking.dk" med henblik på at kunne benytte domænenavnet på en aktiv måde,
- at der efter klager 1 og 2's opfattelse er et rimeligt belæg for at lade klager 1 overtage registreringen af domænenavnet "smoking.dk",
- at ordet "smoking" således indgår i klager 1's selskabsnavn,
- at klageren 1 er distributør af produkter under brandnavnet "Smoking" i Danmark efter aftale med det spanske selskab Miquel Y Costas & Miguel S.A., jf. bilag 2,
- at Miquel Y Costas & Miguel S.A. er indehaver af en EU-varemærkeregistriering til figurmærket "Smoking", som er registreret i 2000, og
- at domænenavnet "smoking.dk" på den baggrund bør overdrages til klageren 1.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klager 1 og 2, SMOKING DANMARK ApS og PLEASURE SMOKING CO. ApS, indsendte bilag, jf. i den forbindelse § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 2. august 2017.

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "smoking.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). 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 over-

holdelse 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.

Klager 1 har efter det oplyste siden januar 2005 drevet engroshandel med tobaksvarer under navnet SMOKING DANMARK ApS og ønsker at gøre brug af domænenavnet ”smoking.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Klager 1 og 2 har over for klagenævnet anført, at klager 1 er distributør af produkter under brandet ”Smoking” i Danmark efter autorisation fra det spanske selskab Miquel Y Costas & Miguel S.A., der er indehaver af en EU-varemærkeregistriering til figurmærket ”Smoking” for et antal varemærkeklasser (jf. bilag 1). Det fremgår af sagens oplysninger, at Miquel Y Costas & Miguel S.A. har fået registreret det pågældende varemærke den 19. januar 2000 på baggrund af en ansøgning indgivet den 28. juli 1997. Varemærkeregistrieringen omfatter bl.a. cigarettepapir, artikler for rygere og tændstikker (varemærkeklasse 34).

Klager 2 er ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister registreret under navnet PLEASURE SMOKING CO. ApS med startdato den 24. juni 2004. Det fremgår desuden heraf, at klager 2 har til formål at drive handel, import, eksport mm., og at klager 2 er registreret under branchekode ”463500 Engroshandel med tobaksvarer”. Af sagens bilag 2 fremgår, at ”Pleasure

Smoking Company” ved Anders Overgaard og Thomas Jespersen er Miquel Y Costas & Miguel S.A.’s autoriserede forhandler af ”Smoking”-produkter i Danmark.

Det må på den anførte baggrund lægges til grund, at klager 2 er autoriseret forhandler af Miquel Y Costas & Miguel S.A.’s produkter i Danmark, idet det imidlertid bemærkes, at både klager 1 og 2 ifølge Det Centrale Virksomhedsregister har registreret Anders Overgaard Nielsen og Thomas Jesper som reelle ejere. Det må derfor efter sagens oplysninger – herunder selve det forhold, at klagen også er indgivet af klager 2 – antages, at klager 1 er distributør af de pågældende produkter i Danmark efter aftale med klager 2, der som nævnt efter det oplyste er Miquel Y Costas & Miguel S.A.’s autoriserede forhandler her i landet (jf. bilag 2).

Klagenævnet lægger på den anførte baggrund til grund, at klager 1 har en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”smoking.dk”.

Klager 1’s interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”smoking.dk” består af et almindeligt (engelsk) ord med flere betydninger, og at ordet som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver. Endvidere må det tages i betragtning, at det pågældende domænenavns signalværdi vil kunne udbyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også ses at understøtte. Endelig må det indgå i interessevejningen, at ordet ”smoking” på internettet ikke ses være forbundet særligt med sagens parter, herunder klager 1 eller 2.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”smoking.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 2. august 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning.

Domænenavnet ”smoking.dk” er registreret den 31. maj 1999 af indklagede, der ikke på nuværende tidspunkt ses at gøre brug af domænenavnet. Det fremgår således af sagens oplysninger, at der ved opslag på domænenavnet ”smoking.dk” ikke fremkommer en aktiv hjemmeside. Sekretariatets undersøgelser i sagen viser imidlertid, at indklagede i hvert fald periodevis frem til december 2014 har gjort brug af det omtvistede domænenavn på en måde, der har en vis forbindelse til domænenavnets signalværdi.

Henset til den tidligere anvendelse af domænenavnet ”smoking.dk” og de oven for beskrevne forhold, der efter klagenævnets opfattelse må indgå i den interesseafvejning, som er forudsat med domænelovens § 25, stk. 1, finder klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at indklagede ikke har nogen væsentlig interesse i at anvende domænenavnet, uanset at indklagede ikke har svaret i sagen og herunder redegjort for sine hensigter med registreringen af det omtvistede domænenavn.

Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klager 1’s interesse i domænenavnet ”smoking.dk” overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”smoking.dk” ikke indebærer en overtrædelse af

domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Det ændrer ikke ved denne vurdering, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under ".dk"-internetdomænet, som for i hvert fald for en dels vedkommende ikke ses at blive benyttet.

Da der herefter ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet "smoking.dk" i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klager 1 eller 2, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klager 1 og 2, SMOKING DANMARK ApS og PLEASURE SMOKING CO. ApS, medhold.

Dato: 13. februar 2018

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo