

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0266

Klager:

Soundtaxi GmbH
Nikolausstrasse 6A
70190 Stuttgart
Germany

Indklagede:

Christopher Vincent Hammer
Brummers Plads 35,1 th
5000 Odense C

Parternes påstande:

Klagerens påstande

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. oktober 2017 med fire bilag (bilag 1-4), svarskrift af 18. november 2017 med fireogtyve bilag (bilag A-T og V-Z) samt replik af 27. november 2017 med elleve bilag (bilag 5-15).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”soundtaxi.dk” er registreret den 26. februar 2010.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende om klageren:

"We are offering music licences and related goods and services since 2005 in Germany, the European Union and the United States. We use the website www.soundtaxi.net since November 2005 for our offer. Currently we use www.soundtaxi.com as main domain for our offer and also own the domains soundtaxi.de, soundtaxi.es, soundtaxi.ch, soundtaxi.at, soundtaxi.es, soundtaxi.fr.

Accordingly, SOUND TAXI has been protected since 2005 as our trade designation, Sec. 5 German trademark. Further, the use of the website www.soundtaxi.dk leads with the case law of the German Federal Supreme Court also to a trade designation of us as regards SOUND TAXI (German Federal Supreme Court GRUR 2005, 262 f - socco.de).

We have registered SOUND TAXI as German trademark, No. 3020090121621, registered November 20, 2009. Certificate is enclosed as Exhibit 1.

We have also registered SOUND TAXI as European Union trade mark, No. 011193794, registered Jan 16, 2013, among other things for Computer programs, Computer software, Computer programs downloadable from the internet (Class 9 of the Nice Classification.). Certificate is enclosed as Exhibit 2.

Furthermore, one has to mention that we have filed a U.S. trademark application for SOUND TAXI.

SN 87420735, which has been published in the Trademark Official Gazette (TMOG) on Aug 22, 2017, where we are expecting to get the registration certificate in the next 7 days.

Finally SOUND TAXI is also protected as our name, Sec. 12 German Civil Code. This provision also protects the names of legal entities, company names and signs which are used independently from the legal name of a company (Pallandt, Commentary on Civil Law, Sec. 12 marginal No. 10).

Since we hold a trade designation for SOUND TAXI, we have obtained the exclusive right to offer music and music related goods and services under SOUND TAXI or respective domains comprising SOUND TAXI in the European Union.

Defendant has registered a domain which uses the trademark „SOUND TAXI“, the rights in which are owned by us. The domain name “soundtaxi.dk” is currently being used for a software Software that converts DRM protected music (see Exhibit 3)

The use of the domain www.soundtaxi.dk creates the impression to the addressed public that the holder of the name has affirmed to the use of its name, or supports the website and/or its offer in any way.

Any likelihood of confusion of the name SOUND TAXI in conjunction with the website www.soundtaxi.dk harms our business, as our trademark SOUND TAXI is associated with high quality music and service, and enjoys an excellent reputation with customers worldwide.”

Som bilag 1 har klager fremlagt udskrift fra den tyske varemærkemyndighed, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret ordet SOUND TAXI som tysk varemærke.

Bilag 4 fremstår som udskrift vedrørende klageren fra det tyske virksomhedsregister.

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at virksomheden "Rush Media ApS" er registreret med samme adresse som indklagedes, og at indklagede er angivet som direktør og reel ejer af "Rush Media ApS", jf. bilag B.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Vedrørende frifindelse, så har klageren ikke ret i sin klage. Soundtaxi.dk har siden 2010 forhandlet Soundtaxi-serien af softwareprodukter og lang tid før klageren begyndte at markedsføre sin tjeneste i Danmark.

Vedrørende afvisningen, så tager klageren ligeledes komplet fejl i sin klage. Klagerens to hovedpunkter er:

1. Klager hævder, at Soundtaxi.dk forvirrer offentligheden ift. indholdet på siden ift. klagerens tjeneste.

Svar: Det er komplet forkert. Soundtaxi.dk handler slet ikke om de tjenester som klagerens tjeneste tilbyder. Soundtaxi.dk tilbyder download og salg af softwareprodukter i Soundtaxi-serien af produkter.

Bevis: besøg soundtaxi.dk og soundtaxi.com og sammenlign de to sider. Der er intet fællestræk. Der er intet misbrug af grafik, logo, indhold, tekster, produkter etc. På ingen måde krænker Soundtaxi.dk indholdet eller tjenester på soundtaxi.com.

2. Klager hævder, at Soundtaxi.dk krænker klagerens tjeneste og forretning.

Svar: Det er komplet forkert. Klageren fører slet ikke dokumentation eller bevis for at dette er tilfældet. Igen må vi henvise til, at Soundtaxi.dk handler om specifikke softwareprodukter som forhandles til private forbrugere og har intet med soundtaxi.com at gøre.

Bevis: besøg soundtaxi.dk og soundtaxi.com og sammenlign de to sider. Der er intet fællestræk. Der er intet misbrug af grafik, logo, indhold, tekster, produkter etc. På ingen måde krænker Soundtaxi.dk indholdet eller tjenester på soundtaxi.com.

Subsidiært, kan man besøge følgende danske og internationale hjemmesider som omhandler anmeldelser/review af Soundtaxi-serien af produkter for at gøre sig 100% klart, at disse produkter intet har at gøre med klagerens tjeneste: Anmeldelser af softwareprodukter i Soundtaxi-serien er vedlagt som bilag – se følgende:

BILAG Q

BILAG R

BILAG R

BILAG S

BILAG T

BILAG Y

Hermed fremstilles vores dokumentation for, at Soundtaxi.dk er en aktiv side som vi driver virksomhed på og samtidigt ikke har noget med klagerens forretning, tjeneste eller brand at gøre.

1. Soundtaxi.dk bliver drevet af virksomheden Rush Media Aps.

Beviser:

- Er angivet på undersiden her: <http://soundtaxi.dk/om-soundtaxi>

Se også fil " BILAG A "

- Rush Media Aps er et dansk firma - se CVR.dk: <https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=34472203&soeg=rush+media+aps&type=Alle>

Se også fil " BILAG B " som er skærbillede fra CVR.dk

- Soundtaxi.dk er registreret i 2010 med henblik på DK-Hostmaster.dk.

Se også fil " BILAG C ".

Subsidiært, se " BILAG D " hvor en simpel Google-søgning på "soundtaxi" tydeligt viser, at softwareproduktet Soundtaxi rangerer langt højere på søgning end klagerens tjeneste - det underbygger, at Soundtaxi er et softwareprodukt og intet har at gøre med klagerens tjeneste.

Kommentarer til ovenstående:

Soundtaxi.dk er registreret i 2010 og fra 2012 drevet som økonomisk enhed i Rush Media ApS.

Se filerne " BILAG E " og " BILAG F " som er eksempler på ordre som er gennemført af kunder på Soundtaxi.dk.

Se filen BILAG G " som er en afregning af salg på Soundtaxi.dk

2. Soundtaxi.dk forhandler softwareprodukter som har særlige kendetegnsrettigheder og varemærkerrettigheder som vi har tilladelse til at anvende kommercielt efter aftale med Ramka Ltd. (producenten af Soundtaxi-serien af softwareprodukter) og RegNow/MyCommerce (elektronisk tjeneste som stiller betalingssystemet til rådighed).

Beviser:

- Besøg <http://www.soundtaxi.info/> som er producenten af Soundtaxi-serien af produkter. Den har intet med klagerens tjeneste at gøre - hverken ift. produkter, logoer, grafik, tekster osv.

Se også filen " BILAG H " som viser produkterne som også findes på Soundtaxi.dk

- Producenten af Soundtaxi er en 100% legal og ægte virksomhed. Se <http://www.soundtaxi.info/company.html>

Se også filen " BILAG J ".

Se også filen " BILAG I ", hvor det klart fremgår at Ramka Ltd. har registeret domænet i 2005 langt tid før klageren begyndte sin tjeneste.

Kommentarer til ovenstående:

Domænet Soundtaxi.dk er registeret til brug i erhvervsbrug og ejet af Rush Media ApS. Baggrunden for registreringen af Soundtaxi.dk er udelukkende kommerciel og med henblik på salg af produkterne i Soundtaxi-serien af softwareprodukter. Vi har ingen relation til klageren og har ikke hørt fra dem tidligere.

Vi har derimod en forretningsmæssig-relation med Ramka Ltd. som gør, at vi må markedsføre og forhandle deres softwareprodukter i Danmark og andre lande.

Vi har ret til at markedsføre Soundtaxi-serien af softwareprodukter via Soundtaxi.dk, fordi produkterne intet har med klagerens tjeneste at gøre – og fordi vi har fået tilladelse Ramka Ltd. til aktivt at anvende deres varemærke og grafik i denne markedsføring.

Bevis: http://www.soundtaxi.info/affiliate_program.html - er vedhæftet i " BILAG V - soundtaxi.info-affiliate_program "

På denne underside på domænet "soundtaxi.info" gives der eksplicit tilladelse til, at autoriserede forhandlere og affiliate-partnere kan anvende alt relevant materiale i deres markedsføring.

Bevis: http://www.soundtaxi.info/affiliate_program_links.html - er vedhæftet i " BILAG X - soundtaxi.info-affiliate_program_links "

På denne underside på domænet "soundtaxi.info" vises det tydeligt hvordan Soundtaxi-produkterne kan markedsføres på en forhandlers hjemmeside. Der anvendes det elektroniske system RegNow/MyCommerce til håndtering af de kommercielle transaktioner til slutkunden.

Vi har et aktivt samarbejde med RegNow/MyCommerce og vi vedlægger her dokumentation for dette. Det skal nævnes, at RegNow forestår det juridiske samarbejde mellem Rush Media ApS (Soundtaxi.dk) og Ramka Ltd. (Soundtaxi.info). Det er via RegNow man formelt slutter samarbejdet og opnår tilladelsen til markedsføringen af Soundtaxi-serien af softwareprodukter. Det ville slet ikke være muligt for Soundtaxi.dk at forhandle Soundtaxi-produkter, hvis Ramka Ltd. valgte at ophøre dette samarbejde.

Hvad er RegNow/MyCommerce:

<https://cs.mycommerce.com/mycommerce/faq.html> - er vedhæftet i " BILAG Z - mycommerce.commycommerce-faq ".

Det er muligt at anvende RegNow/MyCommerce både som producent (Vendor) og forhandler (Affiliate) - Soundtaxi.dk anvender Affiliate-delen.

Se vores profil på skærbilledet " BILAG K ".

Se vores status som autoriseret forhandler af Soundtaxi-serien af softwareprodukter på skærbilledet "BILAG L".

Se de softwareprodukter som vi er autoriseret til at forhandle på skærbilledet " BILAG M ".

Se de produktnavne, varemærker, grafik, logoer og andet grafisk salgsmateriale som vi er autoriseret til at anvende i vores markedsføring på skærbilledet " BILAG N ".

På skærbillederne " BILAG O " og " BILAG P " er fremvist en del af den indtjening som Soundtaxi.dk og Rush Media ApS har omsat for på salg af Soundtaxi-serien af softwareprodukter i perioden 2010 til 2017."

Som bilag A har indklagede fremlagt skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "soundtaxi.dk", hvoraf bl.a. fremgår følgende: "Vi lancerede Soundtaxi.dk i starten af 2010".

Bilag D fremstår som skærmpoint fra søgemaskinen Google med søgeresultater fra en søgning på betegnelsen "soundtaxi", hvor de fleste søgeresultater vedrører hjemmesiden på domænenavnet "soundtaxi.dk".

Bilag E er kopi af e-mail dateret 29. oktober (uden angivelse af årstal) fra My Commerce til Rush Media ApS vedrørende produktet "SoundTaxi Platinum" og med angivelse af "Sales Total".

Bilag F er kopi af e-mail 18. oktober 2017 fra My Commerce til Rush Media ApS vedrørende produktet "SoundTaxi Professional" og med angivelse af "Sales Total".

Bilag G er kopi af "Payment Notification" fra 2016 udstedt af My Commerce til Rush Media ApS med oplysninger om "Net Sales".

Bilag H er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "soundtaxi.info".

Bilag I er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "whois.com" med registrantoplysninger om domænenavnet "soundtaxi.info".

Bilag J er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "soundtaxi.info", hvoraf bl.a. fremgår, at "Ramka Ltd. is a leading software company based in Eastern Europe".

Bilag K fremstår som Rush Media ApS' profil på en hjemmeside med overskriften "MyCommerce. A Digital River Company".

Bilag L er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "mycommerce.com", hvoraf fremgår, at Rush Media ApS er "vendor" eller lignende.

Bilag M fremstår som indklagedes profil på en hjemmeside med overskriften "MyCommerce. A Digital River Company", hvor er angivet en række produktnavne, hvori betegnelsen "soundtaxi" indgår i nogle af produktnavnene.

Bilag N fremstår som skærmpoint af en hjemmeside med overskriften "MyCommerce. A Digital River Company" med produktbeskrivelse af "SoundTaxi Platinum".

Bilag O og P fremstår som skærmpoint med ordreoversigt vedrørende en lang række produkter på Rush Media ApS' profil på hjemmesiden "MyCommerce", hvoraf en stor del har "Soundtaxi" som en del af produktnavnet.

Bilag R er skærmpoint fra hjemmesiden "TrustPilot" vedrørende "Soundtaxi".

Bilag S er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "downloadcentral.dk", der giver mulighed for download af "SoundTaxi".

Bilag T er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "pcworld.com" med en notits om eller annonce for "SoundTaxi Professional".

Bilag Y er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "toptenreviews.com" med en omtale af "Sound Taxi Platinum".

Bilag V og X er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "soundtaxi.info", hvorfra der udbydes software under kendetegnet SOUNDTAXI.

Bilag Z er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "mycommerce.com" med en omtale af det "Affiliate program", der udbydes fra denne hjemmeside.

Bilag Q er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "ereviews.com" med en omtale af det "SounTaxi Pro + VideoRip".

I replikken er bl.a. anført følgende:

*"1). We have registered the domain www.soundtaxi.de in June 2015. Invoice from Domainhoster enclosed as **Exhibit 4**.*

*We have registered the domain www.soundtaxi.net on 24.09.2005. Screenshot from whois.com as **Exhibit 5**.*

*Soundtaxi started as sole proprietorship - with Tim Rheinwald as owner - and is doing business as „Soundtaxi“ first on 22.06.2005. Invoice to our very first Soundtaxi client enclosed as **Exhibit 6**.*

*The first business relationship with a client from Denmark was on 07.12.2006. Invoice and screenshot enclosed as **Exhibit 7**.*

Neither Rush Media ApS nor Ramka Ltd (Ukraine) do have any trademark rights to use the name Soundtaxi in Europe or the US. Soundtaxi GmbH owns the only registered trademarks

for the name Soundtaxi in Germany, EU, and since 7.11.2017 also in the US (Reg. No. 5329587).

2). Evidence about the likelihood of confusion of the name SOUNDTAXI in conjunction with the website www.soundtaxi.dk, and thereby the impression that we have affirmed to the use of its name, or support the website and/or its offer in any way:

a). We receive constantly messages from people that have questions about the Software Soundtaxi. These people contact us via our contact form at <https://www.soundtaxi.com/en/contact> and also via our Facebook website <https://www.facebook.com/soundtaxi>.

We must assume that also www.soundtaxi.dk receives emails from people that actually wanted to contact us. Screenshot from our facebook website with messages and several emails, enclosed as **Exhibit 8**.

b). Although at our websites, absolutely nothing refers to the software soundtaxi or www.soundtaxi.dk, there are also people from Denmark that believe, we are directly associated with the Soundtaxi Software. Screenshot of a message from Kjeld Andersen from Denmark on our facebook website enclosed as **Exhibit 9**.

c). If someone searches on google.dk for us and uses the danish keywords „soundtaxi musik licens“ - which are the main keywords, one of our clients would use to find us – he gets almost only www.soundtaxi.dk as results and definitely will be confused. Screenshot enclosed as **Exhibit 10**.

Another aspect: Our main domain is www.soundtaxi.com. Just the fact that the Software Soundtaxi is also offered under a domain like www-soundtaxi.com shows the general practices of the Software distribution. Screenshot enclosed as **Exhibit 11**.

3). Examples about other decisions regarding the usage of our trademark protected name Soundtaxi in connection with the software Soundtaxi:

a). In 2010 we noticed intentionally misleading Google Ad Campaigns for the software Soundtaxi. The Google ads looked like our own Google ad campaigns. We filed a trademark claim to Google Adwords (based on our german trademark), which has been accepted by Google. Since this time, the name „SOUNDTAXI and also „SOUND-TAXI“ is prohibited to use in any Google adwords in Germany. Emails (in german) about the accepted claims from Google, enclosed as **Exhibit 12**.

b). In 2013 - with our european trademark - we filed another successfull trademark claim regarding Google adwords that used the name „Soundtaxi“ or „Sound-Taxi“ in the EU. Since this time no Google Adwords in the EU can use the name „Soundtaxi“ anymore without our permission. Emails (in german) enclosed as **Exhibit 13**.

c). We also successfully filed a complain regarding the facebook website from Soundtaxi Software, which then has been removed. Complaint and Screenshots enclosed as **Exhibit 14**.

Som bilag 5 har klageren fremlagt skærmpoint med Whois-oplysninger vedrørende domænenavnet "soundtaxi.net."

Bilag 6 er kopi af faktura af 23. juni 2005 udstedt af SOUND TAXI vedrørende en musiklicens.

Bilag 7 er kopi af ordre af 7. december 2006 vedrørende en musiklicens afsendt af SOUND TAXI til en person bosiddende i Danmark.

Bilag 8 er skærmpoint fra hjemmesiden "facebook.com" med en korrespondance, der viser forveksling med hensyn til software-support.

Bilag 9 er skærmpoint fra hjemmesiden "facebook.com" på profilen "SoundTaxi", hvor en bruger roser serviceniveauet hos "Soundtaxi".

Bilag 10 er skærmpoint med søgeresultater fra søgemaskinen Google, hvor der er søgt på ordene "soundtaxi", "musik" og "licens".

Bilag 11 er skærmpoint med søgeresultater fra søgemaskinen Google, hvor der er søgt på ordene "soundtaxi" og "music".

Bilag 12 er kopi af e-mails af april og december 2010 fra "The Google Trademark Team" til en e-mailadresse på domænenavnet "soundtaxi.net", hvori bl.a. oplyses, at betegnelsen "soundtaxi" ikke længere vil blive registreret som søgeord.

Bilag 14 er kopi af e-mail af marts 2017 vedrørende krænkelse af varemærkeretten til betegnelsen SOUND TAXI på hjemmeside "facebook.com".

Bilag 15 er kopi af faktura af 1. juli 2005 vedrørende hosting af domænenavnene "getloop.de" og "soundtaxi.de".

Ved opslag i EUIPO's database eSearch har sekretariatet konstateret, at klageren den 16. januar 2013 fik registreret ordet SOUND TAXI som EU-varemærke i følgende klasser, jf. bilag 2:

9: Computerprogrammer; Computer software; Ringetoner, der kan downloades til mobiltelefoner; Medier til lydoptagelser; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Apparater til lyd-gengivelse; Apparater til transmission af lyd; Lydoptagelser; Modtagere (lyd, billede); Apparater til optagelse af lyd; Elektroniske databærere; Medier til lydoptagelser; Lyd- og videooptagelser; Audio-/videomodtagere; Magnetiske databærere, discs til optagelse; Elektroniske publikationer (der kan downloades); Trykte publikationer, som kan læses elektronisk; Musikoptyagelser, der kan downloades; Digital musik (der kan downloades) leveret fra en computerdatabase eller Internettet; Ringetoner til telefoner (kan downloades); Digital musik, der kan downloades fra internettet; Computerprogrammer, som kan hentes ned fra Internettet.

35: Produktion af lydoptagelser til annonce- og reklameformål; Annonce- og reklamevirksomhed via internettet; Indsamling og systematisering af information i databaser; Reklame og marketing; Kommerciel administration af licenser for varer og tjenesteydelser for tredjemand; Produktion af radioreklamer; Radio- og tv-reklamer.

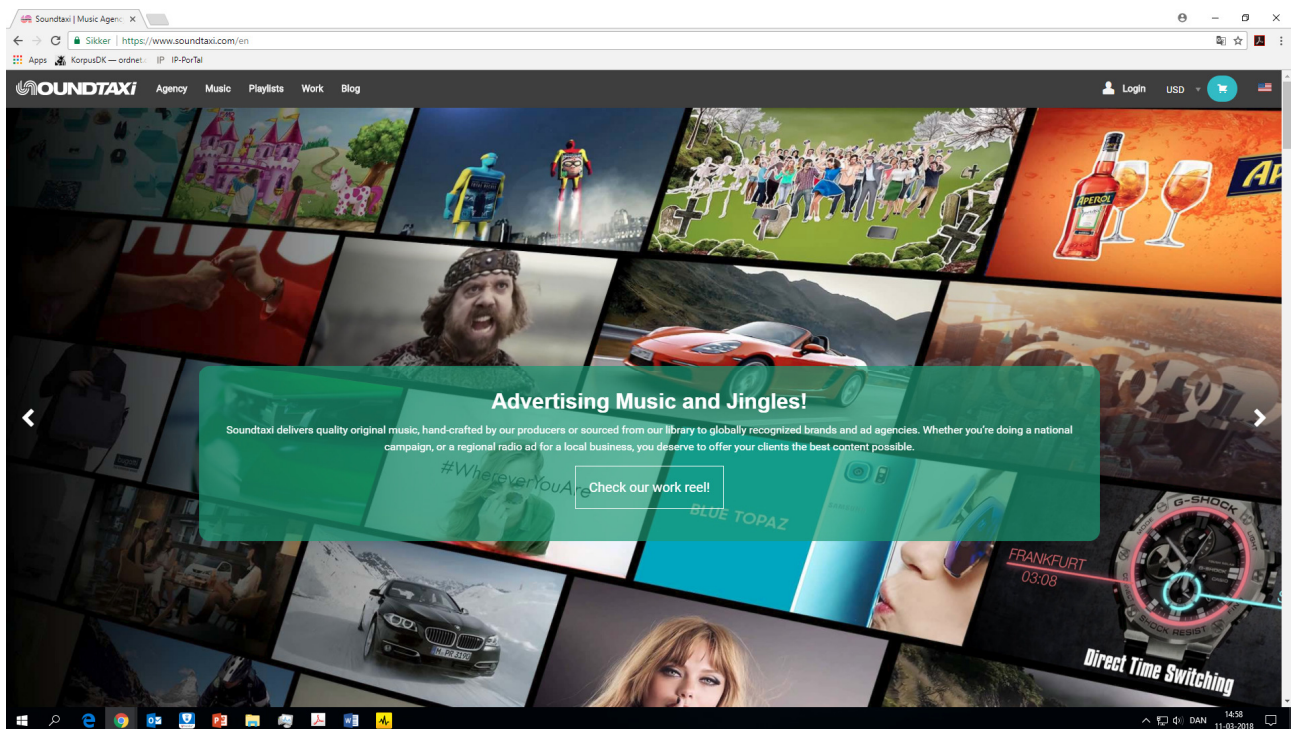
38: Udbydelse af adgang til databaser på internettet via telekommunikation; Tilrådighedsstillelse af adgang til databanker; Transmission af information på det audiovisuelle område; Udsendelse af musik; Udbydelse af adgang til websider på internettet med digital musik; Levering af digital musik via telekommunikation; Udsendelse af lyd; Anden transmission; Streaming af lydmateriale på internettet; Udsendelse af radioudsendelser på internettet.

41: Underholdningsvirksomhed; Interaktiv underholdning; Radio- og fjernsynsunderholdning; Formidling af digital musik (der ikke kan downloades) fra Internettet; Formidling af digital musik via internettet; Musikindspilninger; Organisering af musisk optræden; Musikproduktion; Musikoptagelser; Musikværker; Underholdningsvirksomhed med anvendelse af musikoptagelser; Musikudsendelser; Musikalske kompositioner; Udgivelse af musik; Musikarrangementer; Ledelse af musikarrangementer; Udvælgelse og kompilering af indspillet musik til udsendelse af andre; Musikproduktion; Musikoptagelse i et lydstudie; Tjenesteydelser vedrørende musikbiblioteker; Musikalske kompositioner til tredjemand; Rådgivning vedrørende film- og musikproduktion; Musikunderholdning; Musikoptagelse; Udgivelse og optagelse af musik; Produktion af lyd- og musikoptagelser; Studier til lydoptagelse.

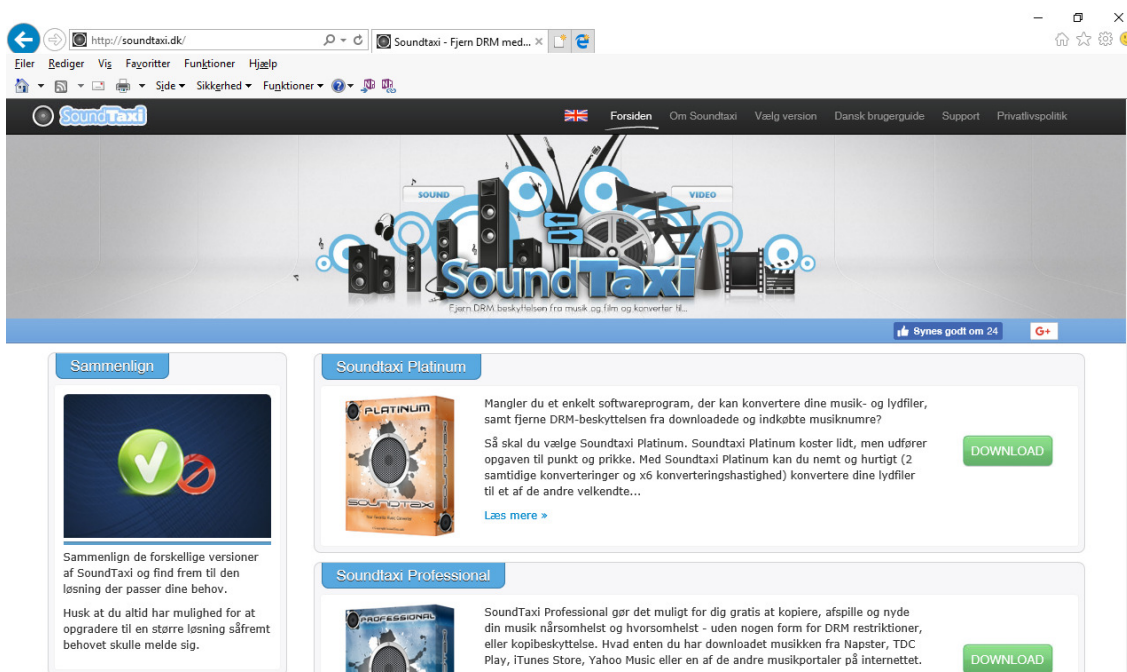
45: Licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder; Administration af industrielle ejendomsrettigheder; Licensgivning af immaterielle ejendomsrettigheder; Rådgivning vedrørende industrielle ejendomsrettigheder; Administration af forfatteres ophavsrettigheder; Administration af ophavsret; Virksomhed i forbindelse med meddelelse af licens til udnyttelse af musikpublikationer.

Sekretariatet har endvidere konstateret, at der ikke er gjort indsigelser mod klagerens registrering af EU-varemærket SOUND TAXI.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "soundtaxi.com" har sekretariatet den 11. marts 2018 taget følgende kopi:

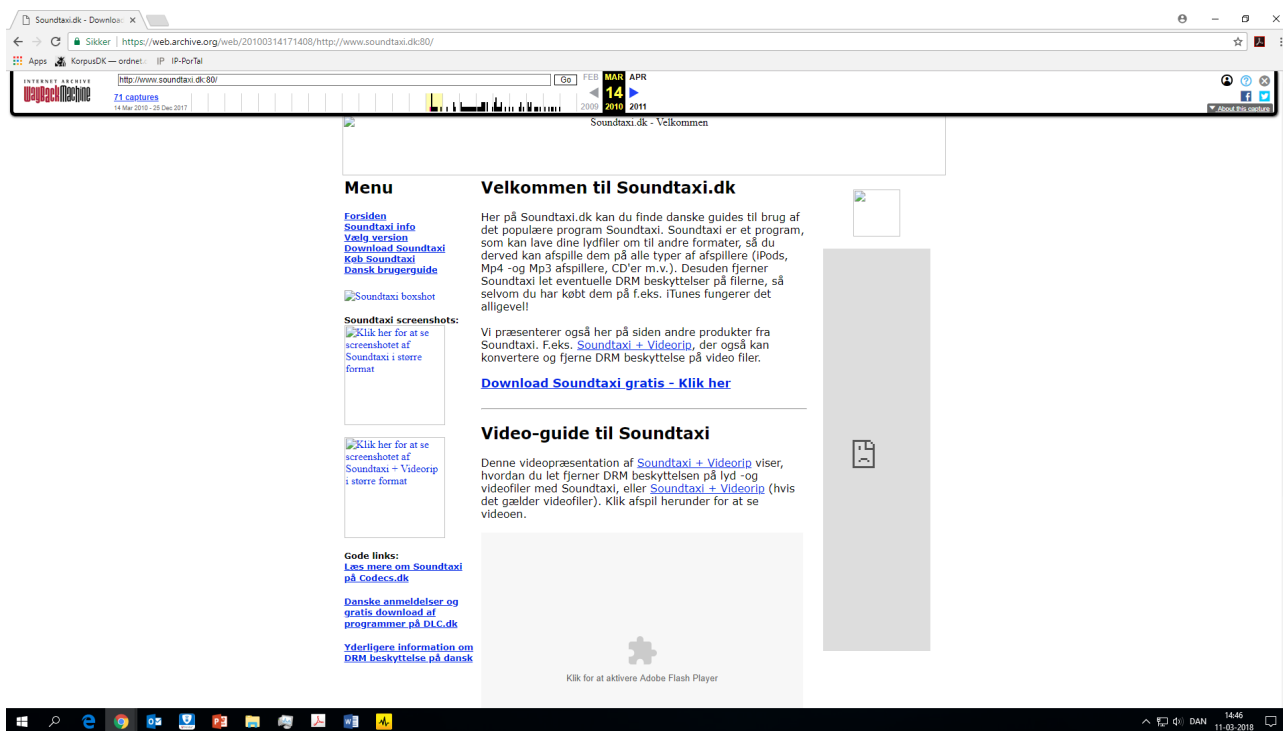


Ved opslag på domænenavnet “soundtaxi.dk” den 25. oktober 2017 har sekretariatet taget følgende kopi:



På hjemmesiden udbydes softwareprodukter, der kan konvertere musik- og lydfiler samt fjerne DRM-beskyttelsen fra downloadede og indkøbte musiknumre.

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der på domænenavnet "soundtaxi.dk" den 14. marts 2010 er arkiveret følgende hjemmeside, hvorfra der blev udbudt software under betegnelsen "soundtaxi":



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren siden 2005 har drevet forretning med udbud af musiklicenser og beslægtede ydelser i Tyskland, EU og USA,
- at klagerens primære domænenavn er "soundtaxi.com", og at klageren endvidere er registrant af domænenavnene "soundtaxi.net", "soundtaxi.de", "soundtaxi.es", "soundtaxi.ch", "soundtaxi.at", "soundtaxi.es" og "soundtaxi.fr",
- at betegnelsen SOUNDTAXI er beskyttet som klagerens virksomhedsnavn,
- at klageren i 2009 fik registreret betegnelsen SOUNDTAXI som tysk varemærke,
- at klageren i 2013 fik registreret betegnelsen SOUNDTAXI som EU-varemærke for bl.a. computer software,
- at klageren har søgt om registrering af betegnelsen SOUNDTAXI som amerikansk varemærke,
- at klageren har eneret til at udbyde musik og musikrelaterede produkter i EU under betegnelsen SOUNDTAXI og tilsvarende domænenavne,
- at hverken Rush Media ApS eller Ramka Ltd har rettigheder til at bruge navnet "Soundtaxi" i Europa og USA,
- at domænenavnet "soundtaxi.dk" benyttes til udbud af software, der konverterer DRM-beskyttet musik,

- at indklagedes brug af domænenavnet "soundtaxi.dk" giver indtryk af, at der er en sammenhæng mellem klageren og indklagede,
- at enhver forvekslingsrisiko mellem klageren og indklagede skader klagerens forretning, hvis varemærke er forbundet med høj kvalitet og fremragende renommé,
- at klageren vedvarende modtager beskeder fra personer, der har spørgsmål vedrørende softwareproduktet "Soundtaxi", og at klageren antager, at der på domænenavnet "soundtaxi.dk" modtages e-mails fra personer, der søger kontakt med klageren,
- at hvis man søger på "google.dk" på søgeordene "soundtaxi", "musik" og "licens", hvilket er de væsentligste søgeord for at finde klageren, vil søgeresultaterne næsten udelukkende vedrøre indklagedes domænenavn "soundtaxi.dk",
- at software, der udbydes på domænenavnet "soundtaxi.dk", tillige udbydes på domænenavnet "www-soundtaxi.com", og
- at klageren tidligere har fået forhindret bevidst vildledende Google AdWords-annoncer vedrørende software, der markedsføres under betegnelsen "Soundtaxi", hvorefter ingen kan få registreret betegnelsen "soundtaxi" som Google AdWord uden klagerens samtykke.

Indklagede har gjort gældende,

- at hjemmesiden på domænenavnet "soundtaxi.dk" bliver drevet af virksomheden Rush Media ApS,
- at domænenavnet "soundtaxi.dk" er registeret til brug for Rush Media ApS,
- at indklagede på domænenavnet "soundtaxi.dk" forhandler softwareprodukter under forretningskendetegn og varemærker, som indklagede har tilladelse til at anvende kommercielt efter aftale med Ramka Ltd. og RegNow/MyCommerce,
- at indklagede siden 2010 har forhandlet softwareprodukter under betegnelsen "Soundtaxi" og lang tid før, klageren begyndte at markedsføre sine tjenesteydelser i Danmark,
- at der findes en række danske og internationale hjemmesider med anmeldelser og review af indklagedes produkter i Soundtaxi-serien, hvoraf klart fremgår, at disse produkter intet har at gøre med klagerens tjeneste, og
- at indklagedes brug af domænenavnet "soundtaxi.dk" ikke indebærer en forvekslingsrisiko i forhold til klagerens tjenesteydelser, da indklagede slet ikke handler med de samme tjenesteydelser som klageren.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har oplyst, at klageren startede med at drive virksomhed med udstedelse af licenser til musik samt udbud af musikrelaterede varer og tjenesteydelser i 2005 under betegnelsen "soundtaxi". Klageren har endvidere oplyst at have udstedt sin første musiklicens til en kunde i Danmark den 7. december 2006, jf. bilag 7.

Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at klager fra december 2006 har anvendt betegnelsen SOUND TAXI i forbindelse med markedsføring og salg af klagers musiklicenser i Danmark og dermed har stiftet varemærkeret ved ibrugtagning inden indklagedes registrering af domænenavnet "soundtaxi.dk" den 26. februar 2010, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 1 nr. 2.

Klageren kan derfor forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke som anført i varemærkelovens § 4, stk. 1, der har følgende ordlyd:

”Indehaveren af en varemærket 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.”

På baggrund af sagens oplysninger lægger klagenævnet til grund, at indklagede anvender domænenavnet ”soundtaxi.dk” til markedsføring af softwareprodukter, der kan konvertere musik- og lydfiler samt fjerne DRM-beskyttelsen fra downloadede og indkøbte musiknumre, under betegnelsen ”Soundtaxi”. Klagenævnet finder ikke, at indklagede har anvendt domænenavnet ”soundtaxi.dk” til markedsføring af varer, der er omfattet af klagers varemærket efter varemærkelovens § 4, eller varer af lignende art, og således har anvendt domænenavnet ”soundtaxi.dk” på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med klagerens virksomhed.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 16. januar 2013 fik registreret ordet SOUNDTAXI som EU-varemærke for en række varer og tjenesteydelser, heriblandt for computerprogrammer og computer software.

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede i hvert fald siden den 14. marts 2010 har udbudt computer software under betegnelsen SOUNDTAXI på domænenavnet ”soundtaxi.dk”. Da indklagede således har anvendt forretningskendetegnet SOUNDTAXI og domænenavnet ”soundtaxi.dk” til markedsføring af computer software forud for klagers registrering i 2013 af EU-varemærket SOUNDTAXI for bl.a. computer software, følger det allerede heraf, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”soundtaxi.dk” ikke kan anses for at stride mod klagerens senere stiftede varemærket til betegnelsen ”SOUNDTAXI” for computer software, jf. herved princippet i varemærkelovens § 7.

Selvom indklagede ikke kan anses for at have krænket klagerens varemærket til betegnelsen SOUNDTAXI, skal indklagede ved sin registrering og anvendelse af domænenavnet ”soundtaxi.dk” dog overholde god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), der 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, hvis virksomhedsnavn er Soundtaxi GmbH, er indehaver af flere varemærkeregistreringer af ordmærket SOUNDTAXI, heriblandt en EU-varnemærkeregistrering af den 16. januar 2013. Klageren driver endvidere virksomhed med udbud af musiklicenser mv. under betegnelsen SOUNDTAXI bl.a. på domænenavnet ”soundtaxi.com”. På den anførte baggrund findes klageren at have en naturlig interesse i ligeledes at kunne disponere over domænenavnet ”soundtaxi.dk”

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

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede i hvert fald siden den 14. marts 2010 har udbudt computer software under betegnelsen SOUNDTAXI på domænenavnet ”soundtaxi.dk”.

Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt finder nævnet, at klagerens interesse i det omtvistede domænenavn ikke i en sådan væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet, at der er grundlag for at fastslå, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at opretholde sin registrering og afvise at overføre domænenavnet til klageren.

Da der heller ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”soundtaxi.dk” skulle være retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Soundtaxi GmbH, medhold.

Dato: 11. april 2018

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo