

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0275

Klager:

William Prym GmbH & Co KG
Zweifaller Str. 130
52224 Stolberg
Germany

v/Henriette Vængesgaard Rasch, Awapatent A/S

Indklagede:

KHN Design v/ Kirsten H. Nielsen
Vallekildevej 27A
4534 Hørve

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet ”prym.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. oktober 2017 med seks bilag (bilag 1-6).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”prym.dk” er registreret den 18. april 2007.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Nærværende klage indleveres på vegne af vores klient William Prym Holding GmbH, som er Tysklands ældste familieejede virksomhed, der er kendt for at producere metalprodukter af særdeles høj kvalitet herunder lige fra nåle til elektroniske komponenter alt i forbindelse med sy- og håndarbejdsartikler. Vores klient har en årlig omsætning for varer solgt under varemærket PRYM på ca. 1 mio. Euro i Danmark. Vi henviser endvidere til <https://www.prym.com/en>

Vores klient markedsfører en lang række produkter inden for sy- og håndarbejdsartikler, og vi henviser i den forbindelse til følgende link: <https://www.prym.com/en/products/accessories-dressforms/>

Klager er indehaver af varemærket PRYM i Danmark, såvel som i en lang række andre lande. I Danmark er mærket registreret som en dansk designering af MP670420 PRYM, jf. BILAG 1.

Klager blev opmærksom på domænenavnet prym.dk, jf. BILAG 2 i forbindelse med en nylig udvidelse af deres digitale portefolio, hvor de ønskede at registrere deres varemærke som domænenavn i de lande hvor det bruges, herunder i Danmark. Domænet prym.dk var imidlertid allerede registreret. Det fremgår af DK Hostmasters WHOIS database, at indklagede har registreret domænet 18. april 2007, jf. BILAG 2.

Klagers danske designering af MP670420 PRYM blev endeligt registreret i Danmark d. 3. maj 1996 og dermed lang tid før indklagede registrerede deres domæne.

Klager har først selv forsøgt at indlede dialog om nærværende problemstilling med indklagede, men da de ikke modtog svar, rettede klager via AWAPATENT A/S henvendelse til indklagede den 6. juni 2017.

Indklagede svarede tilbage herpå i email af 21. juni 2017. Indklagede stillede sig uforstående over for klagers henvendelse og hævdede at have en række samarbejdsaftaler med klager. Indklagede anførte at domænet blev brugt til at skabe en nem kontakt for de kunder, som efterlyste specifikke produkter.

Indklagede anførte desuden, at de har en rabataftale, hvor de får en større rabat specifikt på grund af deres arbejde for at fremme salget af pryms produkter, blandt andet ved at sørge for at prym.dk leder til en adresse, hvor man som kunde kan få kompetent vejledning og købe produkter.

Desuden anførte indklagede, at indklagede er interesseret i at finde en mindelig løsning på problemet og foreslog, at klager skulle reservere 50.000 DKK, som indklagede kunne handle varer for i løbet af de næste år.

Klager har ikke kendskab til nogen samarbejdsaftaler med indklagede, men udbad sig for god ordens skyld om dokumentation for de hævdede samarbejdsaftaler.

Klager har ikke hørt yderligere fra indklagede siden den 21. juni 2017, hvorfor nærværende klage ... er fundet nødvendig. Kopi af korrespondancen er vedlagt som BILAG 3.

...

Klager er indehaver af et registreret varemærke, og kan derfor forhindre andres brug af identiske eller lignende varemærker for samme eller lignende ydelser, jf. varemærkelovens § 4. Endvidere kan klager forhindre andre i at gøre brug af dennes forretningskendetegn, herunder virksomhedsnavn, i erhvervsmæssig sammenhæng, jf. Markedsføringslovens § 18. Og endelig er klager beskyttet mod registreringer af domænenavne, der er foretaget i strid med god domænenavnsskik, jf. Domæneloven § 25, stk. 1.

Det fremgår af hjemmesiden prym.dk, at indklagede tilbyder kurser, mønstre, garn, stoffer, knapper, materialer og tilbehør til brug for håndarbejde og færdige varer som f.eks. strømper og diverse sytilbehør, BILAG 4. Der er intet på hjemmesiden, der indikerer, at indklagede har eller på noget tidspunkt har haft en retlig interesse i PRYM. Ej heller bruges PRYM som kendetegn/varemærke.

Indklagede anvender således PRYM til som indklagede selv anfører "at skabe en nem kontakt for de kunder som efterlyste specifikke produkter". Indklagede synes dermed at anvende domænet til at skabe yderligere trafik på deres hjemmeside.

Som det fremgår af BILAG 1, er klager indehaver af varemærket PRYM (figurmærke), der indeholder det dominerende ord-element PRYM. PRYM har ingen betydning i relation til de af registreringen omfattede varer, hvorfor ordelementet i sig selv har høj grad af særpræg. Klagers varemærke er ansøgt før indklagedes registrering af domænet. Derudover er det ligeledes i strid med markedsføringsloven at anvende klagers forretningskendetegn, herunder virksomhedsnavn i domænet, idet denne brug er egnet til at skabe forveksling mellem indklagedes og klagers forretning.

Endelig er det i strid med god domænenavnsskik at registrere et domæne, der kan anvendes til at skabe forveksling med andres kendetegn.

Indholdet af indklagedes hjemmeside er egnet til, at der er risiko for forveksling, idet de varer, der forhandles, ligger inden for de varer og ydelser registreret under klagers varemærke. Indklagede forhandler en lang række varer produceret af klager, hvilket dog ikke giver rettigheder til at registrere klagers varemærke som domænenavn.

Indklagede kan på baggrund af de produkter, herunder PRYM produkter og aktiviteter, der udbydes på hjemmesiden, ikke være ubekendt med klagers varemærke, og det må derfor antages at indklagede forsøger at udnytte den goodwill, der er tilknyttet klagers registrerede varemærke..."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra WIPO's database ROMARIN, hvoraf fremgår, at klageren i 1996 stiftede varemærkeret i Danmark til et figurmærke, der indeholder betegnelsen PRYM. Det fremgår endvidere, at varemærket er registreret i følgende vareklasser:

"06: Key rings (metal), metal chains (except parts of machines), pins (nails), wire pegs, wire and articles made of wire, metal rings, sheets and sheet articles, metal alloys, metal seals, metal eyelets and washers, metal turnstiles.

08: Hand tools, namely, needle-threaders, button fasteners, scissors, hand tools for dressmaking, namely, wheels for sewing patterns.

09: Tape measures, dressmakers' measures; hand tools for dressmaking, namely skirt markers.

16: Drawing pins, tracing needles for drawing purposes, tailor's chalk.

20: Seals of plastics, turnstiles of plastics.

21: Oilers for sewing machines.

26: Small chains for clothes, belt clasps, skirts, clothes zippers, all types of knitting needles, hooks, garter clasps, needle cases, not of precious metal, needle cushions, zippers, embroidering crochet hooks, darning needles, buttons, snap fasteners, fasteners for underwear, needles for machine or hand sewing, bodkins, pins (other than items of jewellery), hair pins, curling pins (terms considered too vague by the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), safety pins, needles, packing needles (terms considered too vague by the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), harness needles, shoemakers' needles, sail-making needles, buckles, hooks and eyelets for clothes, hooks and eyes, spring fasteners for garments, rivets for dresses, fastenings for suspenders."

Bilag 3 er kopi af e-mailkorrespondance af juni, juli og september 2017 mellem klagerens repræsentant og indklagede, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"Prym har i alle de år hvor vi har haft registret domænet bifaldet at vi havde domænet og brugte det til at skabe en nem kontakt for de kunder som efterlyste specifikke produkter.

Ligeledes har vi en rabataftale hvor vi får en større rabat specifikt på grund af vores arbejde for at fremme salget af Pryms produkter, blandt andet ved at sørge for at prym.dk leder til en adresse hvor man som kunde kan få kompetent vejledning og købe produkterne.

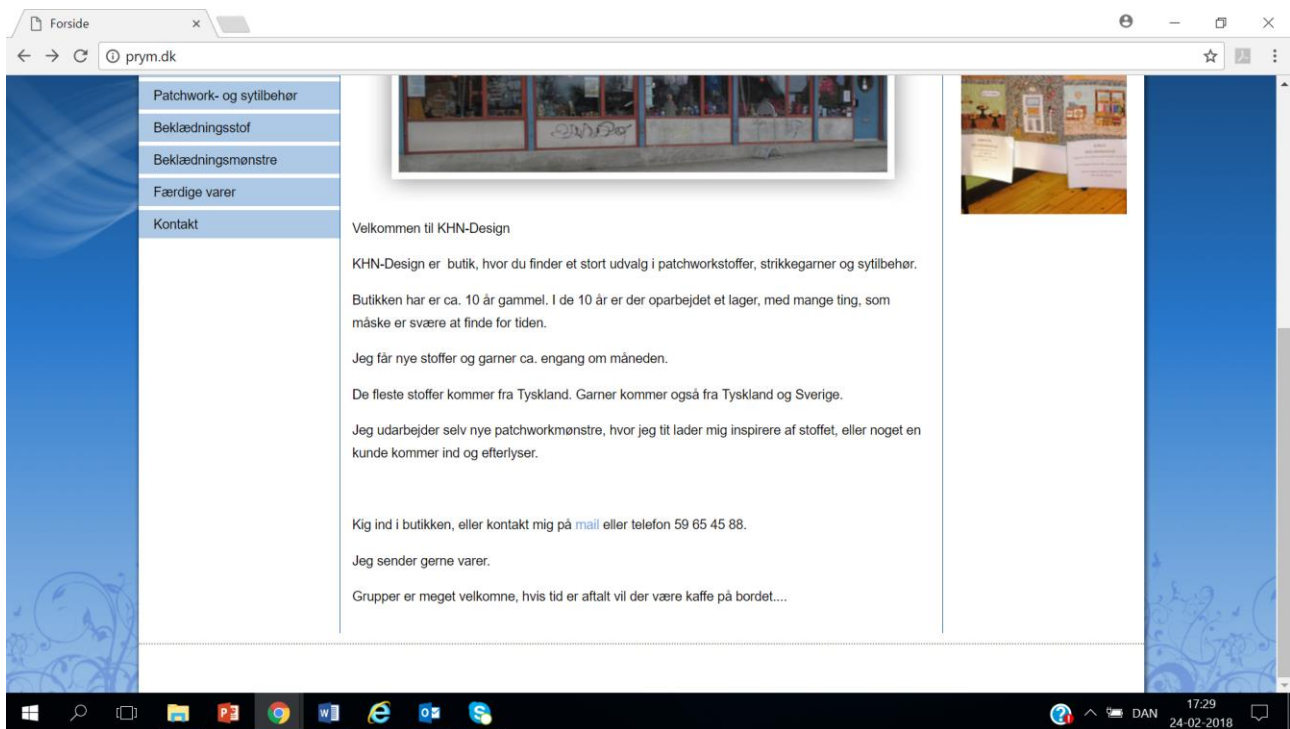
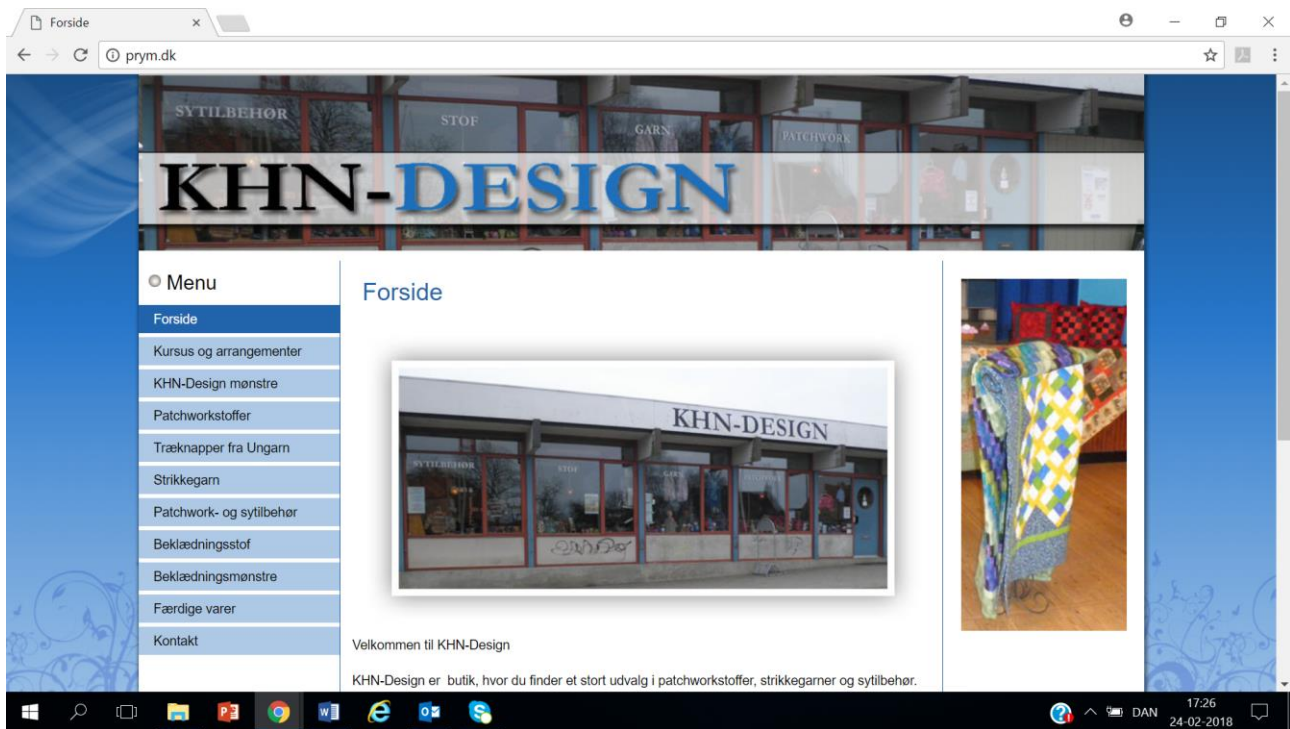
Når det så er sagt er Kirsten som ejer KHN-DESIGN interesseret i at finde en mindelig løsning på problemet.

Vi vil foreslå at Prym reserverer 50.000 kroner på KHN-DESIGNS konto hos dem som kirsten kan handle varer for i løbet af de næste år."

Bilag 4 er skærmpoint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet "prym.dk".

Bilag 6 fremstår som udskrift vedrørende klageren fra det tyske virksomhedsregister.

Ved opslag op domænenavnet "prym.dk" har sekretariatet den 24. februar 2018 taget følgende kopier, jf. bilag 4:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren producerer forskellige metalprodukter af høj kvalitet fra nåle til elektroniske komponenter, alt i forbindelse med sy- og håndarbejdsartikler,
- at klageren har dansk varemærkeret til ordmærket PRYM,
- at klagers varemærkeret blev stiftet den 3. maj 1998,
- at klageren stiftede varemærkeret til betegnelsen PRYM lang tid før datoen for indklagedes registrering af domænenavnet "prym.dk",
- at indklagede over for klagers repræsentant har oplyst, at domænenavnet "prym.dk" bliver brugt til at skabe en nem kontakt for de kunder, som efterlyser specifikke produkter,
- at indklagedes brug af domænenavnet "prym.dk" er i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven, idet betegnelsen "prym" bruges for varer og tjenesteydelser, der er omfattet af klagerens varemærkeregistrering, og dermed er indklagedes brug egnet til at skabe forveksling mellem indklagedes og klagers forretninger,
- at indklagede forsøger at udnytte den goodwill, der er knyttet til klagers registrerede varemærke,
- at indklagede over for klagers repræsentant har oplyst, at være interesseret i en mindelig løsning på problemet vedrørende domænenavnet "prym.dk" og foreslog, at klager skulle reservere 50.000 kr., som indklagede kunne handle varer for i løbet af de næste år,
- at der intet er på indklagedes hjemmeside, der indikerer, at indklagede har eller på noget tidspunkt har haft en retlig interesse i PRYM,
- at indklagede tilsyneladende anvender domænenavnet "prym.dk" til at skabe yderligere trafik på indklagedes hjemmeside, og
- at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet "prym.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 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 har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 2. august 2017.

Klageren er indehaver af en dansk varemærkeregistrering af et figurmærke, der bl.a. indeholder betegnelsen PRYM, for en række produkter i vareklasserne 6, 8, 9, 16, 20, 21 og 26. Da betegnelsen PRYM i sig selv har fornødent særpræg for de varer, som klagerens varemærke er registreret for, har klageren varemærkeret til denne betegnelse. Dette varemærke er herefter beskyttet efter varemærkelovens § 4, stk. 1, der har følgende ordlyd:

"§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet,

2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket."

Domænenavnet "prym.dk" anvendes til indklagedes hjemmeside, hvorfra der efter sagens oplysninger blandt andet udbydes produkter, der er omfattet af klagerens varemærkeregistrering. Under hensyn hertil er indklagedes brug af domænenavnet "prym.dk" egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter autorisation fra klageren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation.

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

"§ 5.

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

1) eget navn og egen adresse,

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

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

§ 6.

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

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført."

Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

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

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

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”prym.dk” skal overføres til klageren, William Prym GmbH & Co KG. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 4. april 2018.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo