

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0349

Klager:

3C Retail A/S
Østre Stationsvej 1
5000 Odense C

v/Marianne Lind-Winther, Ebrand Services ApS

Indklagede:

Simon Toft
Kildetoften 3
2680 Solrød Strand

Parternes påstande:

Klagerens påstande

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. december 2017 med fem bilag (bilag 1-5) samt svarskrift af 27. december 2017 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”fønikslån.dk” er registreret den 28. april 2017.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”3C Retail A/S, med binavnet L'EASY A/S ejer en række virksomheder og brands, der sælger og udlejer langvarige forbrugsgoder - primært hvidevarer, TV/DVD/Surround, digitalkameraer, PC og mobiltelefoner og har gjort det siden midten af 80'erne. Gruppen er koncentreret omkring virksomhederne L'EASY, D:E:R og Thorn.

D:E:R Privatfinans har siden 1970 tilbudt udlånsforretning og 3C Retail A/S markedsfører derigennem forskellige låne-produkter, som Føniks Privatlån, Kliklån, L'easy Kontantlån, L'easy Minilån, L'easy Lavrentelån mfl.. Lånene markedsføres via internettet.

*3C Retail A/S er indehaver af det registrerede varemærke Føniks Privatlån:
VA 2017 00584 VR 2017 00679 3C RETAIL A/S FØNIKS PRIVATLÅN <w>*

*Endelig registreret
Se Bilag 1*

*Den 28. april 2017 har Indklagede registreret domænenavnet fønikslån.dk
Screendump af registrering fra DK Hostmaster er vedlagt som Bilag 2."*

Som bilag 5 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Jeg har været det fremsendte materiale igennem, og må medgive at jeg ud fra det fremsendte kan se at der er blevet ansøgt om varemærket Føniksprivatlån Medio marts måned 2017.

Dette kan jeg dog ikke se da jeg registrerer mit domænenavn fønikslån i april måned.

Der var på dette tidspunkt mig bekendt IKKE et domæne der hed føniksprivatlån!!

Jeg kan da også se at varemærket først bliver endeligt registreret 29. maj 2017

Jeg har med andre ord i helt god tro købt domænenavn og oprettet en internetside som har til hensigt at hjælpe låntagere med at navigere rundt i et stort og noget ugenomsigtigt marked. Dette dog ligeså meget for min egen skyld som låntageres skyld, idet jeg via forskellige udbydere kunne opnå en leadpris. (og nej jeg har ikke blot sat dem med højest leadpris øverst som man ellers ser lignende sider gøre).

Jeg har fatkisk den samarbejdspartner med den laveste leadpris øverst, ligesom jeg har nogle som ikke betaler for det overhovedet!

Jeg medgiver også at vores domænenavne ligger tæt op af hinanden, ligesom dato for registrering mv. ligger tæt.

Jeg mener dog jeg kom først på domænet, men har ingen interesse i at i skal overgive jeres domænenavn til mig, som det vil burde være!

Jeg overgiver gerne mit domænenavn når det udløber her næste gang - Samarbejder med nogle mere etiskkorrekte firmaer nu, og har ikke tiden til siden mere.

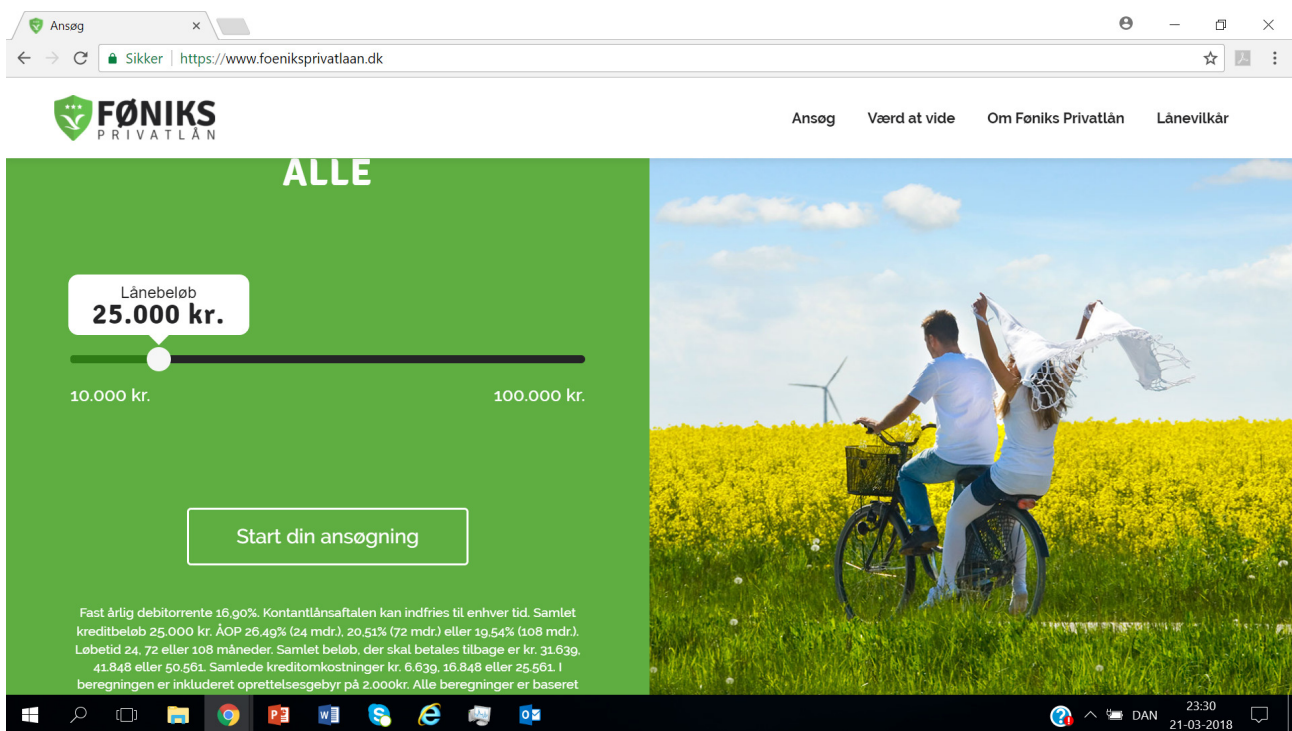
Idet jeg har betalt for domænet, webhotel, oprettelse af siden mv., så har jeg ikke lyst til bare kvit og frit droppe domænet og siden.

Det er småpenge trods alt, så hvis vi kan finde en løsning hvor jeg lukker/overdrager det pr. 31.12.2017 så lad os sigte mod dette.”

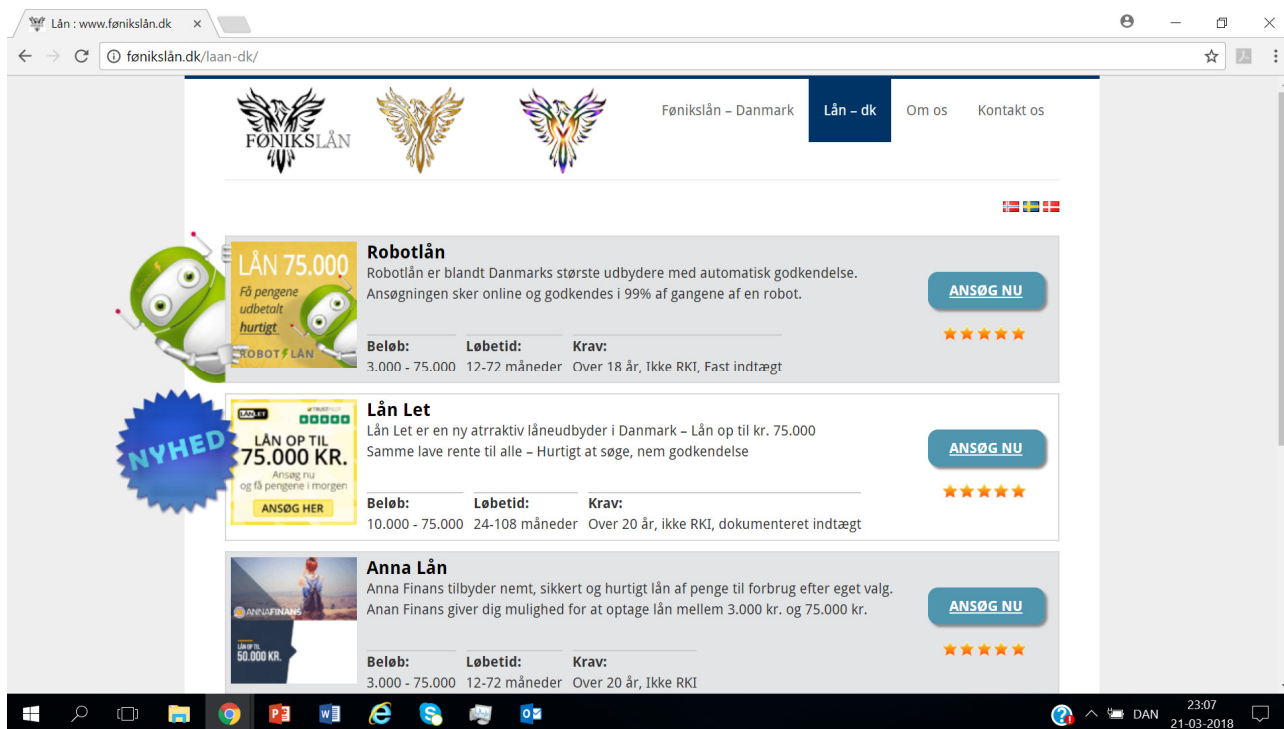
Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at klageren den 21. marts 2017, har fået registreret ordmærket FØNIKS PRIVATLÅN i klasse 36 for: ”Bankvirksomhed, kapitalinvestering, kredit- og långivning, finansiell virksomhed, finansiell rådgivning, finansielle vurderinger, formueforvaltning, valutarisk virksomhed, forsikringsvirksomhed, ejendomsrådgivningsvirksomhed”, jf. bilag 1.

Ved opslag på DK Hostmasters Whois-database har sekretariatet konstateret, at klageren den 8. marts 2017 fik registreret domænenavnet ”fønixprivatlån.dk”.

Ved opslag på klagerens domænenavn ”fønixprivatlån.dk” den 21. marts 2018 blev viderestillet til domænenavnet ”foeniksprivatlaan.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet ”fønixlån.dk” har sekretariatet den 21. marts 2018 taget følgende kopi, jf. bilag 3:



Hjemmesiden fremstår som en portal for forskellige tjenesteydelser vedrørende udlån af penge.

Ved en søgning i Google den 4. april 2018 på "føniks lån" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 305, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved gennemgangen af de første 50 søgeresultater blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 44, idet Google udelod søgeresultater, der lignede de viste 44 søgeresultater. Af disse 44 søgeresultater fremstod 40 søgeresultater som vedrørende omtale af klageren, 1 søgeresultat vedrørte omtale af indklagede, mens de resterende 3 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren ejer en række virksomheder, der sælger og udlejer langvarige forbrugsgoder koncentreret omkring virksomhederne L'EASY, D:E:R og Thorn,
- at klageren gennem D:E:R Privatfinans via internettet markedsfører forskellige låneprodukter, som "Føniks Privatlån", "Kliklån", "L'easy Kontantlån", "L'easy Minilån", "L'easy Lavrentelån",
- at klageren er indehaver af det registrerede varemærke FØNIKS PRIVATLÅN,
- at domænenavnet "fønisklån.dk" er en sammensmeltning af "føniks" og "privatlån", hvor "føniks" og "lån" udgør den dominerende og distinktive bestanddel af domænenavnet,
- at klageren som indehaver af varemærket FØNIKS PRIVATLÅN har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i varianter af dette navn,
- at domænenavnet "fønisklån.dk" anvendes til en pay-per-click hjemmeside med forskellige links, der tilbyder forbrugslån i direkte konkurrence med klagers virksomhed,

- at indklagede ved registrering af domænenavnet ”fønikslån.dk” utvivlsomt kendte til klagerens varemærke og har registreret domænenavnet med det formål at tjene penge ved at snylte på klagerens virksomhedsnavn, og
- at indklagedes brug af domænenavnet ”fønikslån.dk” indebærer en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1 og markedsføringslovens § 22.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede på tidspunktet for registrering af domænenavnet ”fønikslån.dk” ikke var bekendt med domænenavnet ”føniksprivatlån.dk”,
- at indklagede på tidspunktet for registrering af domænenavnet ”fønikslån.dk” ikke var bekendt med klagerens varemærkeansøgning,
- at indklagede i god tro har registreret domænenavnet ”fønikslån.dk” og oprettet en hjemmeside, som har til hensigt at hjælpe låntagere med at navigere rundt i et stort og uigennemsigtigt marked,
- at indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet ”fønikslån.dk” registrere, og
- at indklagede er indstillet på at overdrage domænenavnet ”fønikslån.dk” til klageren mod et vederlag.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 21. marts 2017 – ca. 1 måned tidligere end indklagedes registrering af domænenavnet ”fønikslån.dk” - fik registreret ordmærket FØNIKS PRIVATLÅN i klasse 36 for bl.a. finansiell virksomhed og finansiell rådgivning. 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.”

Det omtvistede domænenavn ”fønikslån.dk” adskiller sig alene fra klagerens varemærke, FØNIKS PRIVATLÅN, ved udeladelse af den deskriptive mærkebestanddel ”privat”. Der foreligger således en meget høj grad af lighed mellem domænenavnet ”fønikslån.dk” og klagers registrerede varemærke. Det fremgår af indklagedes oplysninger samt oplysningerne på indklagedes hjemmeside, at indklagede driver virksomhed med en portal for forskellige tjenesteydelser vedrørende udlån af penge, og at domænenavnet ”fønikslån.dk” anvendes i denne forbindelse. Under hensyn til at sådanne tjenesteydelser må anses for omfattet af de tjenesteydelser, som klagers varemærke er registreret for, er indklagedes brug af domænenavnet ”fønikslån.dk” egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter autorisation fra klageren.

Der foreligger dermed en sådan risiko for forveksling, som er forbudt efter varemærkelovens § 4, stk. 1, idet forbrugerne må tro, at der består en særlig tilknytning mellem klager og indklagede. Da

klageren har afvist at have givet samtykke til indklagedes brug, udgør indklagedes brug af domænenavnet ”fønikslån.dk” således en krænkelse af klagerens varemærkeret.

Da indklagede herefter ikke findes at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”fønikslån.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 ”fønikslån.dk” skal overføres til klageren, 3C Retail A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 23. maj 2018

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo