

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0329

Klager:

MAGURU A/S
Skelbækgade 2-4, 6. sal
1717 København V

Indklagede:

TELEFON-SERVICE ApS
Naverland 2, st.
2600 Glostrup

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnene ”minhåndværker.dk”, ”min-håndværker.dk” og ”min-haandvaerker.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 17. november 2017 med fem bilag (bilag 1-5), svarskrift af 15. december 2017 uden bilag, replik af 4. januar 2018 med tre bilag (bilag 6-8) og duplik af 5. februar 2018 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnene ”minhåndværker.dk”, ”min-håndværker.dk” og ”min-haandvaerker.dk” er registreret den 9. marts 2004.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet MAGURU A/S med startdato den 5. maj 2014. Selskabet er registreret under branchekode ”631200 Webportaler”, og selskabets formål er at drive virksomhed med marketing services, udvikling af marketing teknologi og dermed beslægtet virksomhed.

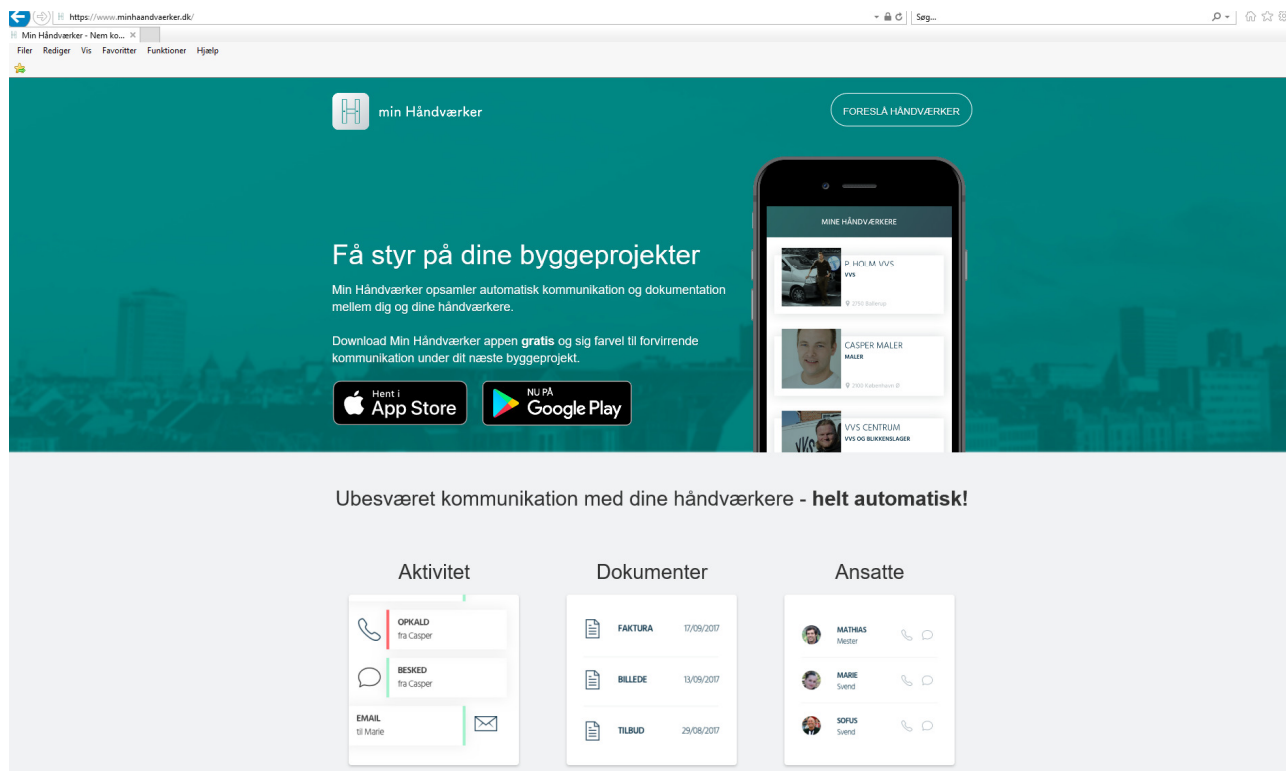
Ved en søgning i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at klageren er anført som registrant af domænenavnet ”minhaandvaerker.dk”. Det fremgår i den forbindelse, at domænenavnet ”minhaandvaerker.dk” er registreret den 3. april 2017. I

samme anledning har sekretariatet konstateret, at klageren under samme bruger-id (MA18134-DK) er anført som registrant af yderligere 4 domænenavne. Det drejer sig om følgende:

flisespecialist.dk
komihus.dk
smartvvs.dk
jbl-byggefirma.dk.

Ved sekretariatets opslag den 5. maj 2018 på de tre første af ovennævnte domænenavne fremkom aktive hjemmesider vedrørende virksomheder inden for murerarbejde ("flise-specialisten.dk"), boligrådgivning ("komihus.dk") og VVS-arbejde ("smartvvs.dk"). Ved opslag på "jbl-byggefirma.dk" fremkom ikke en aktiv hjemmeside.

Ved opslag på "minhaandvaerker.dk" den 5. maj 2018 har sekretariatet taget følgende kopi:



I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet:

"Vi har hos Maguru A/S siden primo 2017 udviklet produktet "Min Håndværker". Et produkt som er klar til lancering primo 2018 (se bilag 1). Ydermere har vi fået registreret "Min Håndværker" som varemærke den 18. oktober 2017 af Patent- og varemærkestyrelsen (se bilag 2).

Vi kan se, at domænerne minhåndværker.dk, min-håndværker.dk og min-haandvaerker.dk er registreret af indklagede, men vi kan ikke se, at disse domæner er taget i brug (se bilag 3).

Derudover har vi i vores undersøgelse af sagen konstateret, at indklagede råder over et portfolio på ikke mindre end 94 domænenavne (se bilag 4) med en stor grad af generiske domæner. Dette er med til at styrke vores overbevisning om, at domænerne minhåndværker.dk, min-håndværker.dk og min-haandværker.dk ikke er købt med brug som formål.

Derfor mener vi, at domænerne minhåndværker.dk, min-håndværker.dk og min-haandværker.dk bør overdrages til Maguru A/S.

[...]

Maguru A/S mener, at indklagede overtræder varemærkelovens § 5 og § 6, da Maguru A/S har registreret varemærket "Min Håndværker".

Derudover mener vi, at indklagede overtræder domænelovens §12 stk. 2, baseret på indklagedes rådighed over 94 generisk registrerede domænenavne uden indhold."

Som bilag 1 har klageren fremlagt et skærmpoint, der efter det oplyste vedrører klagerens app med navnet "Min Håndværker".

Bilag 2 er en kopi af et brev af 18. oktober 2017 til klageren fra Patent- og Varemærkestyrelsen med besked om, at varemærket "Min Håndværker" er registreret den 11. oktober 2018, jf. nedenfor.

Bilag 3 er tre udaterede skærmpoint fra opslag på "minhåndværker.dk", "min-håndværker.dk" og "min-haandværker.dk", hvoraf der ved samtlige opslag bl.a. fremgår følgende tekst: "*Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website*".

Som bilag 4 har klageren fremlagt en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende klagerens bruger-id TA2574-DK.

Bilag 5 er en udskrift af 16. november 2017 fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, jf. oven for under sagsfremstillingen.

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

"[...] Vi har siden 1992 virket som reception, IT og telefoni udbyder i Kontorhus 1, Naverland 2, Glostrup. Vi har vores eget range af IP4 adresser til brug for husets lejere. Kontorhus 1 er et 16 etagers kontorhotel der administreres af Nordea Ejendomme. I sagens natur er der en del ind og udflytninger.

Som en del af vores virke tilbyder vi lejere at hjælpe dem med deres IT opgaver herunder registrering af domænenavne. Hvis lejerne ønsker det, administrer vi også løbende deres IT m.m. for dem. Når de eventuelt flytter ud af huset, kan de vælge selv at overtage det eller lade os forsætte med at gøre det. Vi indregistrer ikke domæner med videresalg for øje.

I tilfældet domænet minhåndværker.dk blev det indregistreret til et planlagt projekt, som tilsyneladende ikke blev realiseret.

Klageren har ganske rigtig henvendt sig telefonisk til os. Når vi ikke har reageret på hans henvendelse, så skyldes det, at vi har det princip, at vi ikke responderer på hemmelige

numre/taletidskort. Som telefonreception i et 16. etages kontorhotel kimes vi ned af telefonsælgere med hemmelige numre. Hvis klagerne havde henvendt sig skriftligt til os, så vi havde kunne bekræfte hans identitet, havde vi naturligvis responderet.

De kan meddele klageren, at han er velkommen til at skrive til os. Så vil vi undersøge om det planlagt projekt stadig er aktuelt. [...].”

I replikken har klageren bl.a. anført følgende:

”[...] Indklagede anfører i sit svar, at de ikke har reageret på vores oprindelige henvendelse, fordi vi har ringet fra hemmeligt nummer. Det er ikke korrekt, vi ringer ikke fra hemmeligt nummer og har da også allerede været i telefonisk kontakt med indklagede flere gange, før vi oprettede klagesagen.

Vi har dog både før indgivelsen af klagesagen og i vores efterfølgende dialog fået det indtryk, at indklagede har registreret og opretholdt domænenavnene med salg for øje. Vi lægger følgende til grund for denne opfattelse:

- *At indklagede råder over i alt 94 domænenavne, som har været registreret i op til 20 år uden at være taget i brug, f.eks. 'danmarksgulesider.dk'.*
- *At de pågældende domæner minhåndværker.dk, min-håndværker.dk og minhaandvaerker.dk fortsat ikke er i brug, selvom de blev registreret i 2004, for ca. 14 år siden.*
- *At indklagede kræver en uforholdsmæssig høj pris for at overdrage de pågældende domæner.*

Sidstnævnte er dokumenteret i den dialog, vi har haft med indklagede i forlængelse af indklagedes svarskrift 18. december.

Bemærk:

Telefonsamtalerne er optaget, men lydfiler kan ikke uploades via sagsstyringssystemet. Derfor har jeg 4. januar aftalt med én af ankenævnets medarbejdere, at lydfiler kan eftersendes som dokumentation, såfremt indklagede rejser tvivl om indholdet.

Tlf. samtale 27. december 2017

Her fremgår det tydeligt, at domænerne er til salg, men at det er et spørgsmål om pris:

- *00:45: 'Til den pris i foreslår, der kan I godt glemme alt om det'.*
- *02:10: 'Enten skal I komme op med et tilbud, der er til at forstå, eller også tager vi retssagen'.*
- *02:50: 'Hvad tror du, TDC betalte for det domæne til Thy Data Center i sin tid'. **
- *04:00: 'Hvis du ikke mener, at domænerne er mere værd for jer, så er det ikke engang nødvendigt at køre en sag på det. Nævnet vil grine sig ihjel, når de får at vide, at det ikke er mere værd for jer'.*
- *04:45: 'Domænerne er ikke til salg til den dér latterlige pris, I har tilbudt'.*
- *05:40: 'I kan sende en mail frem med et ordentligt tilbud, så kan vi kigge på det'.*

**Der henvises sandsynligvis til et domænesalg for 1 mio. USD tilbage i 2001, hvilket vi opfatter som en hentydning til, at vi skal betale en meget høj pris for domænerne.*

Tlf. samtale 3. januar 2018

Her fremgår det, at indklagede forsøger at presse os til at købe samtlige domæner, fordi de angiveligt allesammen skal bruges til det samme projekt:

- 02:30: 'Vi kan ikke bare pille 3 domæner ud af et projekt, som der kører med en hel masse domæner. Hvis du vil have os til at opgive de domæner, så svarer det til, at du vil have os til at opgive det projekt'.
- 03:47: 'Der er ikke tale om de der 3, der er tale om samtlige domæner. Vi kan ikke pille de der 3 domæner ud af vores projekt.'

Igen fremgår det, at det er et spørgsmål om at få en høj pris for domænerne:

- 04:44: 'Som udgangspunkt er de ikke til salg, så jeg kan ikke bare slynge en pris ud. Som udgangspunkt er de slet ikke til salg, så jeg er nødt til at sige som amerikanerne 'make me an offer I can't refuse. Det må du sætte dig ned og gøre.'
- 05:50: 'Hvis ikke det er mere værd for dig, så kan vi godt glemme alt om det. Så er dit projekt ikke ret stort, så er spørgsmålet, om ikke du skulle tage og droppe det.'
- 06:09: 'Når det ikke er mere værd for jer, så er det et lille projekt, I har gang i, vores har kostet væsentligt mere'.
- 10:12: '5.000 kr. er jo at gøre grin med det hele... Du skal op på det femdobbelte - minimum. 50.000. Så får du alle domænerne, og så skal vi nok holde fingrene væk, så du bliver alene på markedet'.

Det påstås endvidere, at projektet har været i gang siden registreringen tilbage i 2004, og at projektet stadig er aktuelt:

- 06:29: 'Projektet har været i gang, siden vi indregistrerede domænerne'.
- 06:58: 'Vi har arbejdet på det i flere år. Vi har hjemmeside og det hele klar. Vi kan lancere det, når det passer os. Men hvis du vil have os til at droppe vores projekt, så skal vi have en væsentlig kompensation'.

Vi opfatter det som, at man forsøger at dække sig ind ift. lovgivningen ved at foregive, at 1) man har registreret det på vegne af en 3. part til et konkret projekt (jf. svarskrift af 18. december), og 2) at dette projekt stadig er aktuelt (jf. ovenstående telefonsamtale 3. januar 2018). Disse påstande bruger man ligeledes som pression til at kræve en uforholdsmæssig høj pris for at overdrage domænerne.

Hvis indklagede fortsat ønsker at opretholde domænerne, mener vi, at det er rimeligt, at indklagede fremlægger dokumentation for sine påstande. Herunder:

- at man agerer på vegne af en 3. part (f.eks. ved at opgive identiteten på denne 3. part)
- at der er arbejdet i 14 år på projektet (f.eks. ved at fremlægge regninger, work-inprogress materiale, designs mv.)
- at projektet inklusiv hjemmeside mv. er klar til lancering (f.eks. ved at lancere den pågældende hjemmeside på domænerne)

Alternativt vil vi igen henstille til, at domænerne overdrages til os."

Som bilag 6-8 har klageren fremlagt tre lydfiler, der efter det oplyste er optagelser af tre telefonsamtaler af 27. december 2017 og 2. januar og 3. januar 2018 mellem repræsentanter for henholdsvis klageren og indklagede.

I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:

”Jeg er blevet ringet op af Maguru A/S flere gange og er blevet klar over, at de fejlagtigt har den opfattelse at domænerne: min-haandvaerker.dk, min-håndværker.dk, minhåndværker.dk er tilfældige domæner, der er blevet indregistreret med salg for øje.

Dette er ikke tilfældet.

De tre nævnte domæner plus følgende domæner:

danmarksfagregister.dk, danskfagregister.dk, dkfr.dk, danmarksgulesider.dk, dkguleside.dk, denmarksyellowpages.dk, dkyellowpages.dk, min-bike.dk, min-fagbog.dk, minfagbog.dk, min-telefonbog.dk, mintelefonbog.dk, mintelefonpasning.dk blev alle registreret med henblik på at skabe en konkurrent til De Gule Sider.

Som bevis for sin opfattelse har Maguru A/S fremlagt en afskrift af brudstykker af en telefonsamtale. For at et bevis kan have vægt i en retssal, skal det fremlægges i sin helhed, og ikke kun i de brudstykker, man tror er til ens egen fordel. Hvis I kunne høre hele samtalen, vil I få en hel anden opfattelse af samtalen.

Vi har i flere telefonsamtaler med [A] forgæves forsøgt at gøre det klart, at vi ikke er interesseret i at sælge de tre domæner. De er ikke til salg. Hårdt presset af [A] til at give en pris på de tre domæner meddelte vi ham, at hvis han ville have dem, måtte han overtage hele projektet inklusiv de øvrige domæner.

I et forsøg på at presse os til at sælge meddelte han os, at han har optaget telefonsamtalerne og truede med at sende dem til jer som et indlæg i sagen, hvis vi ikke ville sælge dem til ham for kr. 5.000,00. Hans sidste trussel var, at hvis han ikke kunne få dem for kr. 5.000,00 vil han få dem gratis, når nævnet havde afgjort sagen, og så ville vi slet ikke få noget.

Da domænerne ikke er oprettet med videresalg for øje, så var det naturligvis en trussel, der var uden virkning på os.

Først efter at have fået at vide at han, uden vores viden, har optaget samtalen, forstår jeg hvorfor han presser så hårdt. Vi skulle simpelthen lokkes i en fælde, så han kunne fremlægge det, som om vi blot pressede prisen i vejret.

Samtalen, der er optaget uden vores viden, kan være i strid med persondataloven.

Det kan kun opfattes som om, Maguru A/S er indstillet på at tage alle midler i brug for at få gennemtrumfet deres vilje.

At IT udviklingen kom i vejen og forsinkede hele projektet, så det endnu ikke er realiseret, er korrekt. Men det er ikke ensbetydende med, at projektet er skrottet. Alle 16 domæner er stadig aktuelle for os. At fjerne de omtalte domæner fra projektet, vil forringe projektet betydeligt.

Blot for en god ordens skyld, så der ikke kan være tvivl om vores indstilling til Magurus krav.

Vi har aldrig indregistreret domæner med videresalg for øje, og vi har aldrig solgt et domæne. Vi har heller aldrig haft et domæne til salg. Det er ikke vores forretning. Dette kan bekræftes ved at læse vores historik på dk-hostmaster.dk. Hvis nævnet skal have skriftlig tilfaldelse for at kunne se vores historik, så er den hermed givet.

Vi kan af Maguru A/S website se, at vi på en lang række punkter er konkurrenter og tilbyder de samme services. Vi må derfor formode at den idé, de nu vil markedsføre er sammenlignelig med den, vi selv havde, da vi indregistrerede domænerne. Vi har svært ved at se, at den kendsgerning, at de har indregistreret et varemærke på navnet, giver dem større ret til domænerne.

Vi fik idéen mange år før dem.

Vi indrømmer at vi har være længe om at realisere en idéen, der grundet den teknologiske udvikling, har medført en del ændringer i udformningen af projektet.

At vi er grundige og undersøger tingene, inden vi kaster os ud i nye projekter, kan vel ikke være grund til at fratage os domænerne.

Eller er der en paragraf i loven, der bestemmer, hvor lang tid, der må gå, inden man tager et domæne i brug?

Hvis vi fradømmes domæner vil det være en væsentlig forringelse af de marketingidéer, vi har støbeskeen.

Vi afventer, med sindsro, nævnets afgørelse.”

Ved opslag på ”minhåndværker.dk” den 24. november 2017 har sekretariatet taget følgende kopi:



Denne side kan ikke åbnes

Prøv dette

- Sørg for, at du har den rigtige webadresse: <http://minhåndværker.dk>
- Søg efter "http://minhåndværker.dk" på Bing
- Opdater siden

Detaljer



Ved opslag på ”min-haandvaerker.dk” den 24. november 2017 har sekretariatet taget følgende kopi:



Denne side kan ikke åbnes

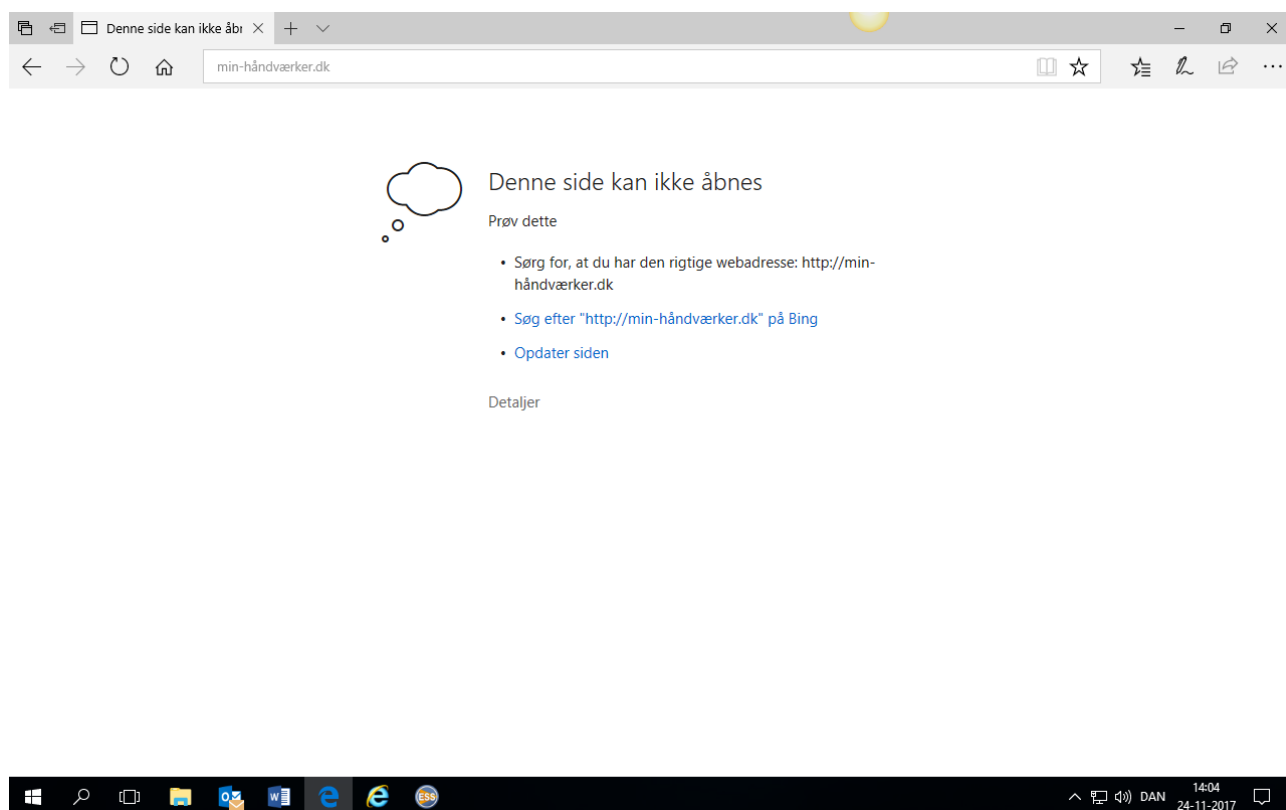
Prøv dette

- Sørg for, at du har den rigtige webadresse: <http://min-haandvaerker.dk>
- Søg efter "http://min-haandvaerker.dk" på Bing
- Opdater siden

Detaljer



Ved opslag på ”min-håndværker.dk” den 24. november 2017 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved sekretariatets fornyede opslag den 5. maj 2018 på ”minhåndværker.dk”, ”min-håndværker.dk” og ”min-haandvaerker.dk” fremkom fortsat ingen aktive hjemmesider.

Sekretariatet har ved opslag den 5. maj 2018 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.dk) konstateret, at klageren er indehaver af varemærkeregistrering VR 2017 02020, hvorved klager den 11. oktober 2017 har fået registreret ordmærket ”Min Håndværker”. Registreringen er sket på baggrund af en ansøgning, som er indgivet den 16. august 2017. Den pågældende varemærkeregistrering omfatter følgende vareklasser:

”35: Annonce- og reklamevirksomhed, forretningsledelse, forretningsadministration, varetagelse af kontoropgaver.

36: Forsikringsvirksomhed, finansiell virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.

38: Telekommunikationsvirksomhed.

42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.”

Sekretariatet har ved opslag den 5. maj 2018 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) konstateret, at indklagede er et anpartsselskab, der er registreret under navnet ”TELEFON-SERVICE ApS” med startdato den 1. april 1996. Selskabet er registreret under branchekode ”822000 Call centres virksomhed” og med ”619000 Anden telekommunikation” som bibranche. Selskabets formål er at drive handel og industri og anden hermed forbunden virksomhed.

Ved opslag den 5. maj 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnene ”minhåndværker.dk”, ”min-håndværker.dk” og ”min-haandvaerker.dk”. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (TA2574-DK) er anført som registrant af yderligere 88 domænenavne. Det drejer sig om følgende domænenavne:

affaldsborsen.dk	email-office.dk	salgogbytte.dk
agsoft.dk	erikback.dk	service-udlejning.dk
aktive-kurser.dk	fest-udlejning.dk	servicetilfesten.dk
aktivekurser.dk	festogteltudlejer.dk	serviceudlejning.dk
altgodttilfest.dk	festogteltudlejere.dk	smarts.dk
altgodttilfesten.dk	fin-fest.dk	spar-porto.dk
alttilfesten-aarhus.dk	genbrugsborsen.dk	starclean.dk
alttilfesten-grenaa.dk	genbrugsmarkedet.dk	starcleaner.dk
alttilfesten-randers.dk	gpsguard.dk	t-s.dk
asciigraf-udlejning.dk	gpsvagt.dk	t-slink.dk
asciigraf-webshop.dk	gpswatch.dk	tele-pasn.dk
asciigraf.dk	it-kontorhus1.dk	telefon-pasning.dk
asciigrafsoftware.dk	kursus-og-lokale.dk	telefon-reception.dk
asciigrafwebshop.dk	kursusoglokale.dk	telefon-service.dk
bilborsen.dk	kursusoglokaler.dk	telefonpasning-ts.dk
bjornsspecialfysioterapi.dk	kvalitets-analyse.dk	telefonreception.dk
brugtbilmarked.dk	min-bike.dk	telepasn.dk
brugtebiler.dk	min-fagbog.dk	telt-udlejning.dk
d-o.dk	min-telefonbog.dk	telttilfesten.dk
danmarksfagregister.dk	min-telefonpasning.dk	teltudlejning.dk
danmarksgulesider.dk	minfagbog.dk	tiptopshop.dk
danskfagregister.dk	mintelefonbog.dk	tophat-it.dk
denmarksyellowpages.dk	motorad.dk	tophat-online.dk
digital-omstilling.dk	motorcykelsiden.dk	tophatbooking.dk
digitalomstilling.dk	party-service.dk	tophatcms.dk
dkfr.dk	porto-fri.dk	tophatdemo.dk
dkgulesider.dk	r4f.dk	tophatsoftware.dk
dkyellowpages.dk	r75mgzt.dk	tophatwebshop.dk
driving4fun.dk	racing4kids.dk	
email-kontor.dk	salg-og-bytte.dk	

Sekretariatet har ved opslag den 5. maj 2018 på 20 tilfældige af ovennævnte domænenavne, som indklagede er registrant af, konstateret, at der i et af tilfældene fremkom en aktiv hjemmeside, der vedrørte en affaldsbørs (”affaldsborsen.dk”). Ved sekretariatets opslag på de øvrige 19 domænenavne fremkom ingen aktive hjemmesider.

Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 5. maj 2018 på ”min håndværker” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte syv af søgeresultaterne klageren i forbindelse med omtale af klagerens app ”Min Håndværker”, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De øvrige søgeresultater vedrørte bl.a. forskellige håndværkssvirksomheder og anmeldelser heraf.

Ved en lignende søgning i Google (www.google.dk) den 5. maj 2018 på ”min haandvaerker” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.810.000. Af de første 50 søgeresultater vedrørte tre af søgeresultaterne klageren i forbindelse med omtale af klagerens app ”Min Håndværker”, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De øvrige søgeresultater vedrørte bl.a. forskellige håndværksvirksomheder og anmeldelser heraf.

Ved en søgning på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 5. maj 2018 har sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnene ”minhaandvaerker.dk”, ”min-haandvaerker.dk” og ”min-haandvaerker.dk”.

Indklagede ses tidligere at have været indklaget for Klagenævnet for Domænenavne i følgende sager:

J.nr. 2017-0057 vedrørende domænenavnet ”servicetilfesten.dk”.

J.nr. 2017-0058 vedrørende domænenavnet ”serviceudlejning.dk”

J.nr. 2017-0059 vedrørende domænenavnet ”festogteltudlejer.dk”

J.nr. 2017-0060 vedrørende domænenavnet ”festogteltudlejere.dk”.

I sagerne fandt klagenævnet bl.a., at indklagedes fastholdelse af registreringen af ovennævnte domænenavne ikke udgjorde en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og at domænenavnene derfor ikke skulle overføres til klageren i de pågældende sager.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren siden primo 2017 har udviklet produktet ”Min Håndværker”, som er klar til lancering primo 2018,
- at klageren har opnået dansk varemærkeregistrering af betegnelsen ”Min Håndværker”,
- at domænenavnene ”minhaandvaerker.dk”, ”min-haandvaerker.dk” og ”min-haandvaerker.dk” er registreret af indklagede i 2004 men endnu ikke er taget i brug,
- at indklagede foregiver, at de omtvistede domænenavne er registreret på vegne af en tredje part i forbindelse med et konkret projekt, der er under udvikling, og at indklagede bruger disse påstande som pression i forhandlingen om prisen for at overføre registreringen af domænenavnene,
- at de omtvistede domænenavne er registreret og opretholdes af indklagede med henblik på videresalg,
- at indklagede kræver en uforholdsmæssig høj pris for at overføre registreringen af de omtvistede domænenavne,
- at indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne er i strid med klagerens varemærkeret, og
- at de omtvistede domænenavne på den baggrund bør overføres til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede siden 1992 har virket som reception og udbyder af IT og telefoni i et kontorhus, og at indklagede bl.a. tilbyder lejerne bistand med deres IT-opgaver, herunder registrering af domænenavne,
- at de omtvistede domænenavne er registreret sammen med en række andre domænenavne i forbindelse med et projekt, der har til formål at skabe en konkurrent til De Gule Sider,

- at de omtvistede domænenavne ikke er registreret med henblik på videresalg,
- at indklagede har tilkendegivet over for klageren, at indklagede ikke ønsker at overdrage de omtvistede domænenavne,
- at indklagede efter pres fra klageren har tilkendegivet, at indklagede alene er villig til at overdrage de omtvistede domænenavne, såfremt det sker i forbindelse med en samlet overdragelse af de domænenavne, der indgår i indklagedes projekt,
- at indklagedes projekt fortsat er aktuelt, og at de omtvistede domænenavne er af stor betydning herfor,
- at forsinkelsen i forbindelse med færdiggørelsen af projektet, hvori de omtvistede domænenavne indgår, skyldes dels den teknologiske udvikling, der har medført ændringer i udformningen af projektet, og dels at indklagede er grundig i forbindelse med udviklingen af nye projekter, og
- at indklagede har registreret de omtvistede domænenavne, før klageren opnåede sin varemærkeregistrering, og at varemærkeregistreringen ikke giver klageren bedre ret til de omtvistede domænenavnene end indklagede.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnene udgør en krænkelse af klagerens varemærkeret.

Klageren er indehaver af en dansk varemærkeregistrering VR 2017 02020, hvorved ordmærket ”Min Håndværker” er registreret som varemærke bl.a. i vareklasse 35 for ”annonce- og reklamevirksomhed, forretningsledelse, forretningsadministration, varetagelse af kontoropgaver”.

Klageren nyder herved beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1, der er affattet således:

”§ 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.”

Beskyttelsen efter varemærkerettens regler indebærer, at klager kan forhindre andre i at gøre erhvervsmæssig brug af forretningskendetegn, som er identiske eller forvekslelige med klagerens varemærke, ”min håndværker”. Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at de omtvistede domænenavne, der er registreret af indklagede i 2004, og dermed forud for, at klageren opnåede varemærkeregistrering i 2017, endnu ikke har været brugt aktivt af indklagede. Indklagedes registrering og opretholdelse af de omtvistede domænenavne har derfor ikke på nuværende tidspunkt krænket klagerens varemærkeret.

Indklagede har imidlertid anført, at de omtvistede domænenavne - ”minhåndværker.dk”, ”minhåndværker.dk” og ”min-haandvaerker.dk” - påtænkes benyttet i forbindelse med et projekt, der skal skabe en konkurrent til tjenesten De Gule Sider. Klagenævnet finder, at en sådan brug ville medføre en sådan risiko for forveksling, som klager ville kunne forbyde under henvisning til sin varemærkeret. De omtvistede domænenavn er således alle kvasi-identiske med klagerens varemærke, idet

forskellene enten blot skyldes en sammentrækning af ordene ”min” og ”håndværker”, indsættelsen af en bindestreg mellem de to ord eller en substituering af bogstaverne ”å” og ”æ” med henholdsvis ”aa” og ”æ”, og de påtænkes benyttet for en erhvervsmæssig aktivitet, som utvivlsomt falder inden for de tjenesteydelser i vareklasse 35, som klagerens varemærke er registreret for.

Da indklagede således ikke ville kunne gøre brug af de omtvistede domænenavne til den påtænkte brug uden at krænke klagerens varemærket, giver indklagedes afvisning af at overføre registreringerne til klageren anledning til at overveje, om indklagede derved har handlet i strid med princippet om god domænenavnsskik i domænelovens § 25, stk. 1:

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.”

Indklagede har ikke i sagen fremlagt oplysninger, som godtgør, at indklagede har et aktuelt eller potentielt behov for at kunne benytte de omtvistede domænenavn på en måde, som ville være legitimt i forhold til klageren. Da indklagede dernæst ved at afvise at overføre de omtvistede registreringer til klageren afskærer denne fra at benytte sit varemærke på en måde, som er naturlig henset til den stedfundne varemærkeregistrering, finder klagenævnet efter en samlet vurdering, at indklagede under de foreliggende omstændigheder har handlet i strid med princippet om god domænenavnsskik.

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnene ”minhåndværker.dk”, ”min-håndværker.dk” og ”minhaandvaerker.dk” skal overføres til klageren, MAGURU A/S. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. juni 2018

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

