

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0334

Klager:

Kegtails ApS
Jyllingevej 19
2720 Vanløse
Danmark

Indklagede:

Alexander Oliver Machon
Dronningensgade 16 A, st. th.
1420 København K
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Domænenavnet ”kegtails.dk” skal overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 20. november 2017 med fem bilag (bilag 1-5).

Registreringsforhold:

Domænenavnet ”kegtails.dk” er registreret den 12. maj 2017.

Sagsfremstilling:

Klageren er efter det oplyste et anpartsselskab, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet Sunshine Factory ApS med tre registrerede binavne og med startdato den 27. august 2015, jf. bilag 5 (litreret af sekretariatet). Ét af klagerens tre registrerede binavne er Kegtails ApS, og de to øvrige binavne er henholdsvis Intoxika ApS og Kegtail ApS. Klagerens formål er at ”drive virksomhed indenfor event- og festbranchen, herunder producere, markedsføre og sælge produkter til brug herfor, samt hermed beslægtet virksomhed”, jf. også bilag 5.

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

”kegtails.dk blev købt af Kegtails ApS i oktober 2016

Pga manglende bekræftelse af mail fra dk hostmaster blev domænet ophævet og sat til salg igen uden at Kegtails ApS vidste noget.

Fra ca d. 13 nov. 2017, er domænet blevet købt af virksomheden Knock On Wood.

[...]

Kegtails er binavn til fabrikken Sunshine Factory Aps

Kegtails.dk har været ejet af Kegtails ApS i 2 år.

Kegtails eksisterer på markedet som et produkt med identitet og genkendelighed.

Køb af kegtails.dk domæne findes i bilag 1.

Kegtails logo og brand identitet er vedhæftet i bilag 2.

Kegtails har en anket sag kørende som registreret varemærke. se bilag 3.

Kegtails har været et etableret brand siden sommer 2015, dokumentation følger i bilag 4”.

Klageren har som bilag 1 fremlagt udskrift af e-mail af 31. oktober 2016 fra One.com til klageren v/ David Bohm, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

”Hej David Bohm

Tak for din bestilling af følgende domæner:

keg-tails.com

kegtails.de

kegtails.dk

Hvis du ikke har præaktiveret dit .dk-domænenavn, skal du aktivere det hos DK Hostmaster. Så snart domænet er aktiveret og dine data valideret, er webhotellet klar til brug.”

Klageren har som bilag 2 fremlagt en lang række uspecificerede grafiske designs, som klageren betegner som ”Kegtails logo og brand identitet”. Af de forskellige sider fremgår betegnelsen ”Kegtails” i forskellig visuel identitet og farver. To eksempler er indsat nedenfor:

Kegtails

Barkas

Creative Bureau

17.09.27

Final Logo

3



Barkas

Creative Bureau

17.09.27

Mock Ups

10

Som bilag 3 har klageren fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside vedrørende klagerens ansøgning af 5. juli 2015 om varemærkebeskyttelse af et ordmærke med betegnelsen "Kegtails" i følgende klasser:

"30: kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis.

32: øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl)."

Det fremgår af bilag 3, at klagerens ansøgning er under undersøgelse og vurdering.

Sekretariatet har ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.dk) den 21. maj 2018 konstateret, ansøgningen fortsat er under undersøgelse og vurdering, og at Patent- og Varemærkestyrelsen den 4. april 2018 har afgivet udtalelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvori styrelsen opfordrer til, at Ankenævnet stadfæster styrelsens delvise afslag af 3. august 2017.

Af Patent- og Varemærkestyrelsens delvise afslag på ansøgning om registrering af ordmærket "Kegtails" af 3. august 2017 fremgår det bl.a., at klagerens ansøgning pga. manglende særpræg er afslået for så vidt angår følgende klasser:

"Klasse 32: Andre ikke-alkoholholdige drikke.

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)."

Det fremgår dog ligeledes af styrelsens afgørelse, at klagerens ansøgning er imødekommet for så vidt angår følgende klasser:

"Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis.

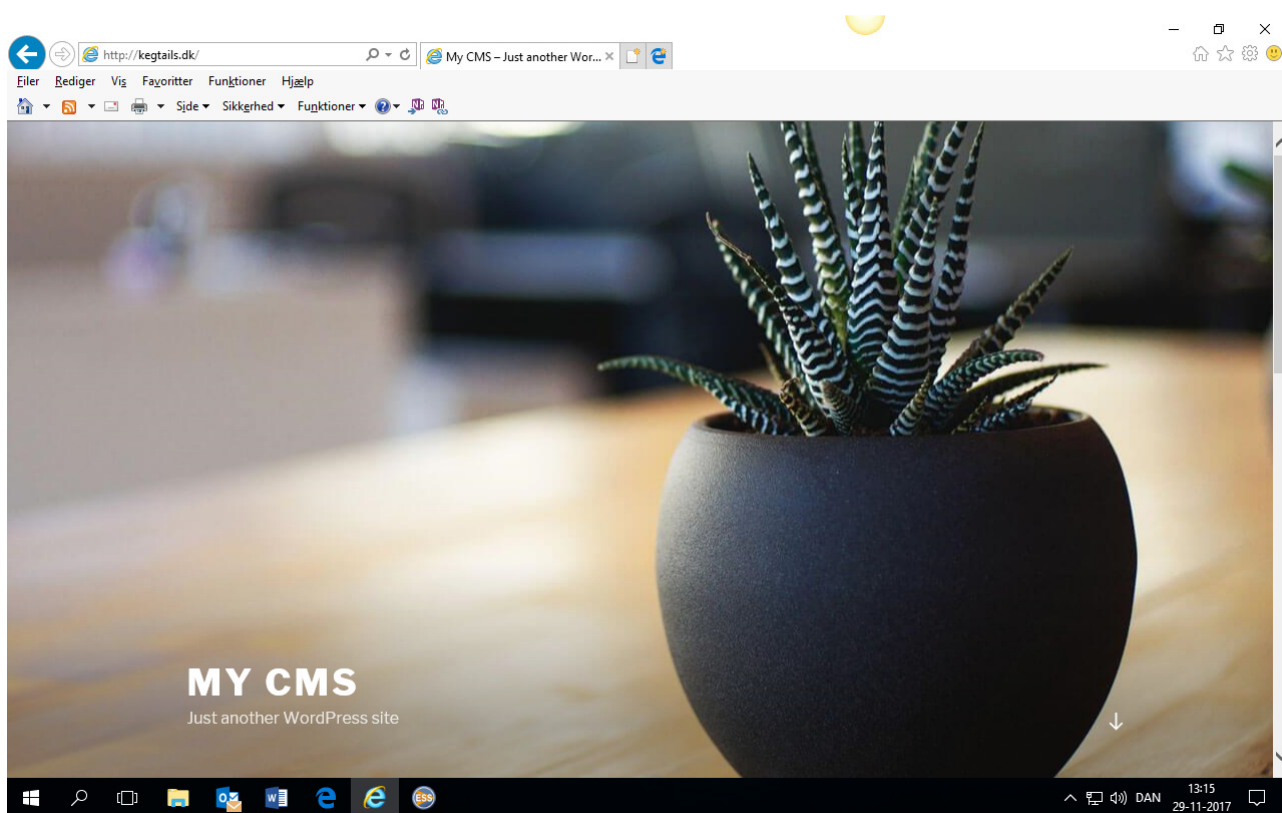
Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke."

Som bilag 4 har klageren fremlagt syv underskrevne erklæringer, som er næsten enslydende. Hovedparten af erklæringerne har følgende ordlyd:

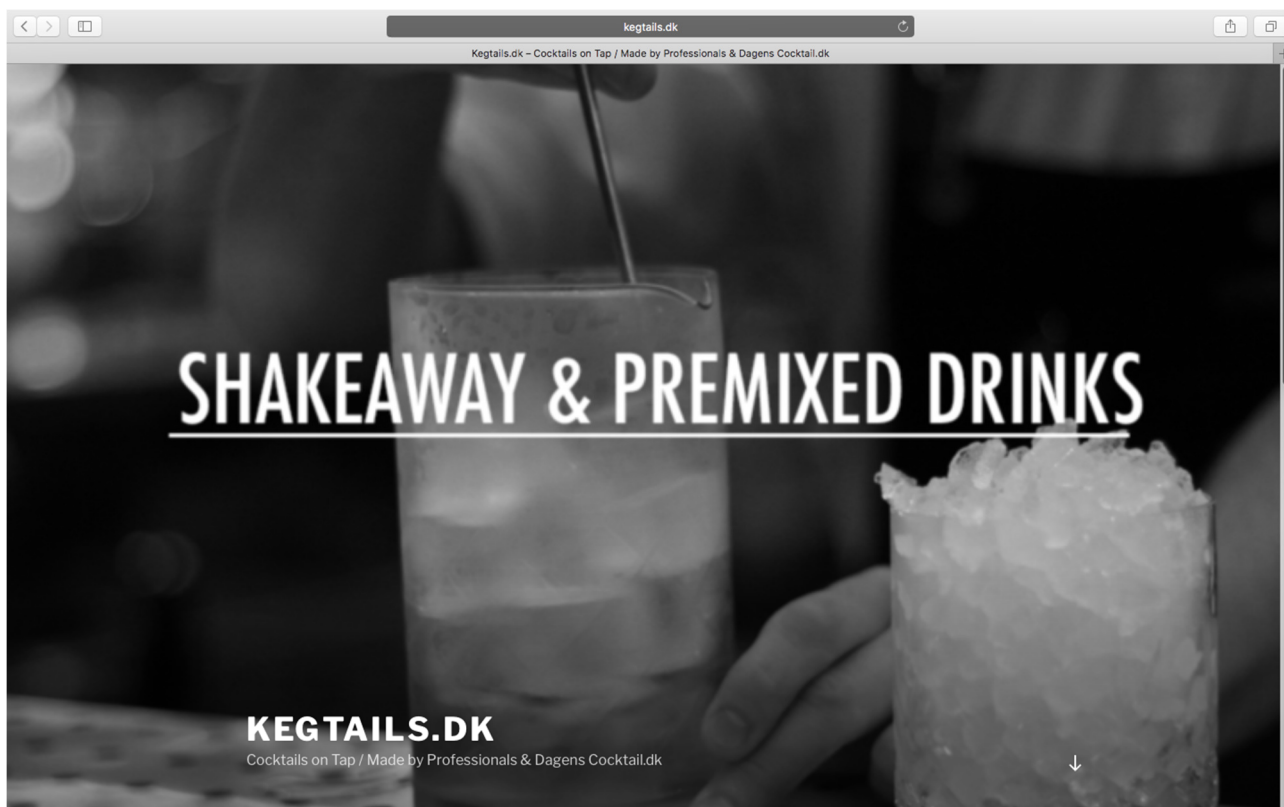
"Jeg erklærer herved, at jeg ikke har hørt om Kegtails eller vidste, hvad dette var eller betød, førend jeg blev bekendt med Kegtails by Intoxika i sommeren 2015. Mig bekendt er Kegtails indarbejdet som varemærke for cocktails på fad fra Intoxika."

Erklæringerne fremstår som underskrevet af syv forskellige personer i perioden fra den 15. december 2016 til den 24. januar 2017.

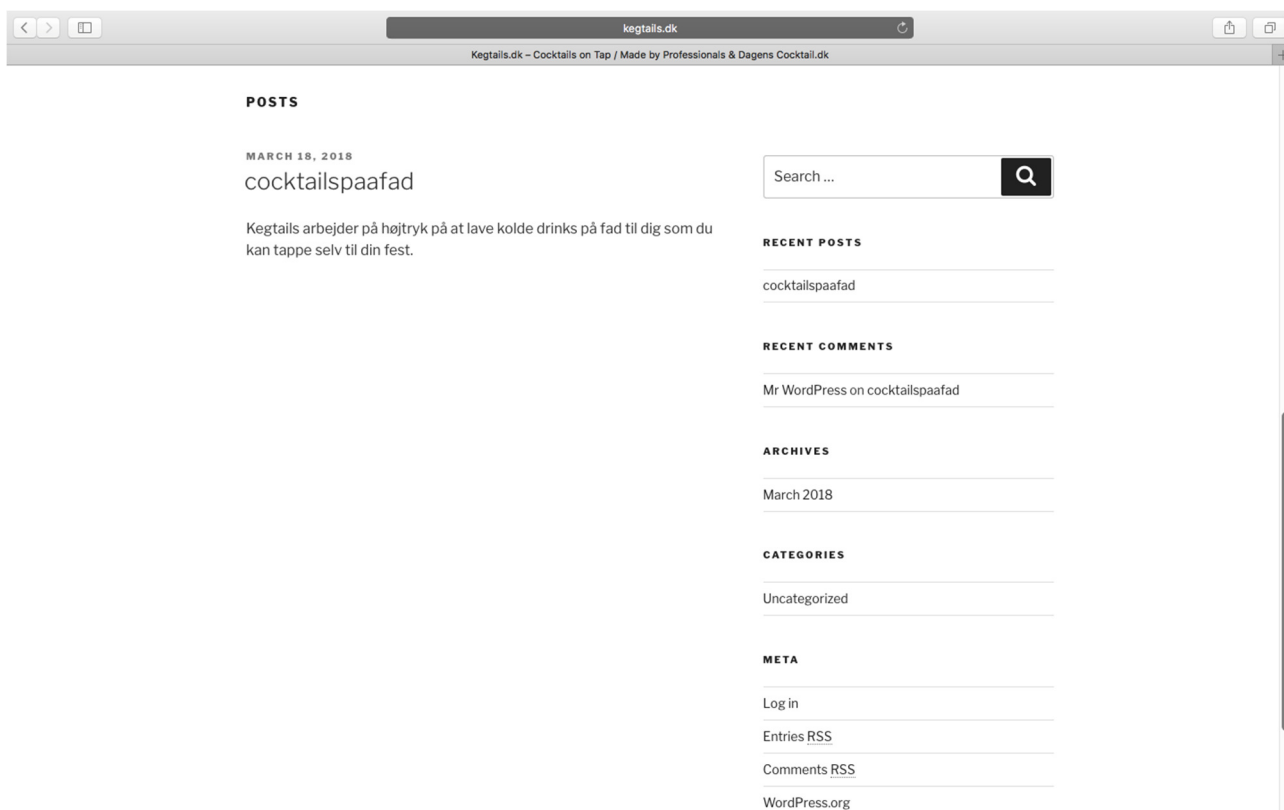
Ved opslag på ”kegtails.dk” den 29. november 2017 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag på ”kegtails.dk” den 21. maj 2018 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved aktivering af pilen i højre side af skærbilledet ovenfor s.d. blev sekretariatet ledt længere ned på hjemmesiden, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi:



Ved sekretariatets søgning på www.kegtails.dk på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 21. maj 2018 fremkom ingen arkiverede hjemmesider.

Sekretariatet har konstateret, at indklagede under bruger-ID "AM13722-DK" er registrant af følgende 20 domænenavne, som alle fremstår som relateret til events, catering og cocktails mv.:

bartenderservice.dk	justcatering.dk	onlycocktailkursus.dk
beforedinner.dk	justcocktails.dk	onlycocktails.dk
cocktailbartilfest.dk	justevents.dk	onlyevents.dk
dagenscocktail.dk	kegtails.dk	onlyice.dk
drinks4kids.dk	mashcocktails.dk	shakeaway.dk
howtcocktails.dk	onlybartender.dk	wedocktails.dk
islevering.dk	onlycatering.dk	

På sekretariatets forespørgsel af 22. maj 2018 vedrørende registreringshistorikken for domænenavnet "kegtails.dk" i perioden fra den 1. januar 2015 til den 22. maj 2018 har DK Hostmaster den 23. maj 2018 oplyst, at domænenavnet blev oprettet til [A] den 12. maj 2017, og at domænenavnet blev overdraget til den nuværende registrant (indklagede) den 11. november 2017.

Ved sekretariatets søgning på [A] i CVR den 23. maj 2018 fremgik det, at vedkommende fra den 1. april 2016 til den 21. januar 2018 var fuldt ansvarlig deltager i virksomheden Shakeaway I/S (CVR-nr. 37577545). Ved opslag på den pågældende virksomhed i CVR fremgik det, at virksomheden havde startdato den 1. april 2016 og ophørte den 21. januar 2018. Det fremgik endvidere, at indklagede, Alexander Oliver Machon, også var fuldt ansvarlig deltager i virksomheden indtil dens ophør.

Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 26. maj 2018 på "kegtails" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 591, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af disse søgeresultater vedrørte 11 af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ét af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De øvrige 37 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter og vedrørte enten ordet eller konceptet "kegtails" eller andre virksomheder, som markedsfører alkoholiske, færdiglavede drinks på fustager.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har bl.a. gjort gældende,

- at klagerens navn, Kegtails ApS, er et binavn til anpartsselskabet Sunshine Factory ApS,
- at klageren registrerede domænenavnet "kegtails.dk" i oktober 2016,
- at klageren har ejet domænenavnet "kegtails.dk" i to år,
- at "Kegtails" har været et etableret brand siden sommeren 2015,
- at "Kegtails" eksisterer på markedet som et produkt med identitet og genkendelighed,
- at "Kegtails" fører en ankesag ved Ankenævn for Patent- og Varemærker vedrørende registrering af "kegtails" som varemærke,
- at klagerens registrering af domænenavnet "kegtails.dk" blev ophævet på grund af manglende bekræftelse af e-mail fra DK Hostmaster,

- at domænenavnet ”kegtails.dk” uden klagerens vidende blev sat til salg på ny, og
- at domænenavnet ”kegtails.dk” omkring den 13. november 2017 blev købt af virksomheden Knock on Wood, og
- at klageren ønsker domænenavnet ”kegtails.dk” overført til sig.

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 klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven), der 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 bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik – som hidtil – 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 vedrøre ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt.

Det er i forarbejderne endvidere tilkendegivet, 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 bl.a. 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 klagenævnets 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 aktiviteter.

Klageren er et anpartsselskab ved navn Sunshine Factory ApS med bl.a. binavnet Kegtails ApS. Klageren har oplyst at have anvendt domænenavnet ”kegtails.dk” til en hjemmeside for virksomheden i omkring to år, og at klageren desuden har ansøgt om varemærkebeskyttelse af ordmærket ”Kegtails”. Klageren har endvidere oplyst, at det beror på en fejl, at registreringen af domænenavnet ”kegtails.dk” ikke blev opretholdt, og at klageren fortsat ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”kegtails.dk”.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 31. oktober 2016 bl.a. bestilte domænenavnet ”kegtails.dk” hos One.com, men at domænenavnet skulle have været ”præaktiveret” hos DK Hostmaster. Ifølge sekretariatets undersøgelser har klageren imidlertid ikke været anført hos DK Hostmaster som registrant af domænenavnet ”kegtails.dk” på noget tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2015 til den 22. maj 2018. Klagenævnet lægger således til grund, at klageren ikke har været registrant af domænenavnet ”kegtails.dk”, og at dette eventuelt kan skyldes, at klageren ikke foretog den nævnte ”præaktivering” af domænenavnet.

På baggrund af ovenstående lægger klagenævnet til grund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet ”kegtails.dk”.

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

Indklagede har som nænt ikke svaret i sagen. Det fremgår imidlertid af sagens oplysninger bl.a., at indklagede har registreret domænenavnet efter, at klagerens virksomhed blev etableret, og efter, at klagerens ansøgning om varemærkebeskyttelse af ordmærket ”Kegtails” blev indgivet. Det fremgår af sekretariatets undersøgelser, at indklagede er registrant af en række domænenavne, som alle relaterer sig til events, catering og cocktails mv. Det fremgår videre af sekretariatets undersøgelser, at indholdet på hjemmesiden under domænenavnet ”kegtails.dk” har ændret sig fra tidspunktet for klagens indgivelse til tidspunktet for klagenævnets behandling af klagen. Ved sekretariatets opslag på domænenavnet den 21. maj 2018 fremgik således et indlæg dateret den 18. marts 2018 med overskriften ”cocktailspaafad”, hvorunder følgende tekst var anført: ”Kegtails arbejder på højtryk på at lave kolde drinks på fad til dig som du kan tappe selv til din fest”. Endelig fremgår det af sekretariatets søgning i Google, at betegnelsen ”kegtails” anvendes af en lang række personer og virksomheder uden synlig relation til sagens parter og uden henvisning til sagens parter, men blot som en generisk henvisning til drinks/cocktails på fad.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”kegtails.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”kegtails.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet "kegtails.dk" skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Kegtails ApS, medhold.

Dato: 13. juni 2018

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo