

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0508

Klager:

Smokers paradise
Absalonsgade 17, kælderen
4200 Slagelse
Danmark

Indklagede:

JESPER VILHELMSSEN HOLDING ApS
Museumsgade 39
4930 Maribo
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet "headshoppen.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 16. maj 2018 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift af 31. maj 2018 med ét bilag (bilag A), replik af 14. juni 2018 med ét bilag (bilag 4) samt duplik af 19. juni 2018 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet "headshoppen.dk" er registreret den 21. februar 2018.

Sagsfremstilling:

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed registreret med branchekoden "tobaksforretninger", jf. bilag 1.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"Jeg har den. 26/4-2018 overtaget hjemmesiden "headshoppen.com" fra Advokat Ole bukhave som var kurator for headshoppen som var under konkurs.

Da headshoppen er et indarbejdet varemærke er Jesper Wilhemsens selskab ikke berettiget til domænet "headshoppen.dk".

Der kan konstateres at en søgning på "headshoppen.dk" henvises til Jesper Wilhemsens hjemmeside "smokeshop.dk", som er en konkurent.

Som man kan se i bilag 2, så har advokat Ole Bukhave har tidligere givet indsigelse til Jesper Wilhemsens, men han nægter at samarbejde. Advokat Ole Bukhave opfordre mig til at give en klage, da han ligeledes mener, at jeg har retten til navnet, som ses i bilag 3.

...

Jeg mener at jeg skal have medhold i min klage, da jeg sidste måned købte varemærket "Headshoppen", som ligeledes tilhørte forrige ejer af headshoppen. Jeg driver headshoppen.com, og mener derfor at jeg er berettiget navnet, som Jesper Wilhemsens har taget. Dette fører til tab af mine kunder, hvilket jeg ikke er interesseret i. Jeg ønsker derfor medhold i min klage, da jeg mener at jeg selv har retten over navnet, som jeg har købt og betalt."

Bilag 2 er kopi af brev af 6. marts 2018 fra advokat Ole Bukhave, der er kurator i "High Culture IVS under konkurs" til indklagede, hvori det gøres gældende, at indklagedes brug af domænenavnet "headshoppen.dk" krænker varemærkeretten til det indarbejdede varemærke HEADSHOPPEN. Det oplyses endvidere, at "High Culture IVS under konkurs" har været registrant af domænenavnet "headshoppen.dk", men ved en fejl ikke fik fornyet registreringen.

Bilag 3 er kopi af købekontrakt af april 2018 mellem advokat Ole Bukhave, der er kurator i "High Culture IVS under konkurs", og indklagede vedrørende aktiver knyttet til den hidtil drevne virksomhed Headshoppen, Østergade 11, 8900 Randers, herunder domænenavnet "headshoppen.com" og varemærket HEADSHOPPEN.

I svarskriftet er oplyst følgende:

"Bilag A indeholder tidligere korrespondance med rettigheder.dk vedr. samme sag, jeg mener og har hele tiden ment jeg har handlet korrekt i denne sag. Jeg har ydermere talt med en advokat som siger at Ole Bukhave som var kurator på konkursboet har misligholdt konkursboet ved ikke at sørge for at forny selskabets domænenavne."

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af e-mailkorrespondance mellem indklagede og "Rettigheder.dk", hvori indklagede forespørger om sin retsstilling i forhold til domænenavnet "headshoppen.dk". Det oplyses, at konkursboet ikke kan kræve, at indklagede skal overdrage domænenavnet "headshoppen.dk" til konkursboet, og at én erhvervsdrivende ikke kan få eneret til betegnelsen "headshoppen", da det er et almindelige anvendt navn inden for branchen.

I replikken er bl.a. anført følgende:

"Som man kan se i bilag 4 (mailkorrespondance mellem Ole Bukhave og jeg), så har Jesper Wilhemsens forsøgt at købe Headshoppen.dk, men da hans bud var for lavt, afviste Ole Bukhave ham. Derfor mener vi at hans chance for at købe Headshoppen.dk er spildt, og han har derfor ikke rettigheden over den. Jesper Wilhemsens har handlet ondsindet, ved at stjæle

Headshoppen.dk, og det er derfor ikke sandt, når han skriver, at han har handlet korrekt i denne sag."

Som bilag 4 har klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af 8. juni 2018 mellem klageren og advokat Ole Bukhave, hvori sidstnævnte oplyser at have haft kontakt til indklagede med henblik på at sælge "retten til domænerne, varelager m.m", men at indklagedes tilbud var for lavt.

I duplikken er bl.a. anført følgende:

"Nedenstående sagsforløb er blot for at forklare at jeg købte domænenavnet under korrekte omstændigheder.

D. 21.02.2018 ser jeg domænet www.headshoppen.dk er ledigt hos dandomain og køber det, da det er et godt navn som passer godt til vores type forretning.

D. 06.03.2018 skriver advokat Ole Bukhave at jeg skal overdrage domænet til ham eller han vil indgive klage. Efter samtale med rettigheder.dk skriver jeg til Ole Bukhave at jeg ikke ønsker at overdrage det.

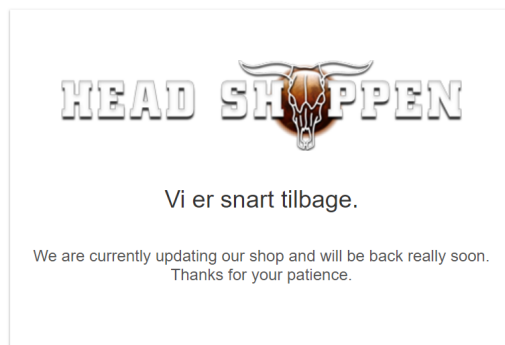
D. 13.03.2018 kontakter Ole Bukhave mig så for at hører om jeg er interesseret i at købe resten af konkursboet, jeg byder 6000,- på det men Ole vil have 8000,- og vi kommer ikke til enighed.

D. 04.05.2018 Skriver Ole Bukhave, at konkursboet er solgt til Smokers Paradise v/Özkan Kibar.

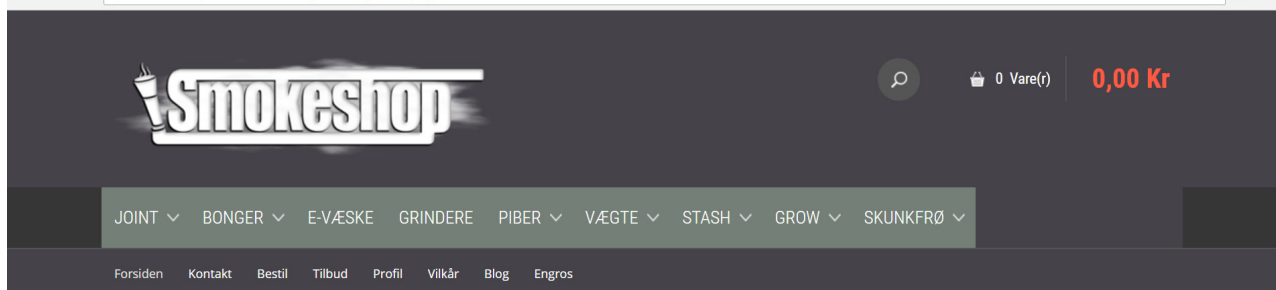
D. 15.05.2018 Skriver Özkan Kibar at jeg skal overdrage domænet til ham, hvilket jeg fortsat ikke ønsker.

Jeg mener stadig jeg har købt dette domæne i god tro og ret og kan ikke forestille mig hvorfor jeg ikke må beholde det."

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "headshoppen.com" har sekretariatet den 19. august 2018 taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet "headshoppen.dk" den 18. august 2018 blev viderestillet til domænenavnet "smokeshop.dk", hvorfra sekretariatet har taget følgende kopier:



Velkommen til Smokeshop, din one-stop online headshop.
Her finder du Skunkfrø, Gro udstyr, rygegrej, cbd olie, digital vægte og meget mere, vi sender alle ordrer samme dag de er modtaget, og vi har de bedste priser online.

Husk du får GRATIS Fragt ved køb over 500,-

Gælder i Danmark, Sverige, og Norge

NYT I HEAD & GROWSHOPPEN

E40 Fatning

Heisenberg Gro Telt 120x120x200

Joint rør Bruyere 8cm



Smokeshop - Head & Gro x

Ikke sikker | www.smokeshop.dk/shop/frontpage.html

E40 Fatning



Porcelænsfatning størrelse E40

70,00 Kr

1 LÆG I KURVEN

Heisenberg Gro Telt 120x120x200



Den største størrelse i vores serie af gro telte fra Heisenberg, godt match til en 600w HID lampe, eller LED Belysning.

1.250,00 Kr

1 LÆG I KURVEN

Joint rør Bruyere 8cm



Jointrør lavet i bruyere / briar rod

80,00 Kr

1 LÆG I KURVEN

Windows taskbar: 17:38 18-08-2018

Smokeshop - Head & Gro x

Ikke sikker | www.smokeshop.dk/shop/frontpage.html

Buddel glasbong WS-Line



Buddel Bong Glasbong fra weedstar, lavet til at ligne en 0.5L plastik flaske!

850,00 Kr

1 LÆG I KURVEN

Komplet Grow Lys 600w



HID Lys kit på 600w, komplet med ballast, reflektor, fatning, og pære.

1.199,00 Kr

1 LÆG I KURVEN

RAW Dobbelt løbet Cones Holder KS



Holder til 2 king size cones

99,00 Kr

1 LÆG I KURVEN

www.smokeshop.dk/shop/raw-dobbelt-loebet-594p.html

Windows taskbar: 17:38 18-08-2018

Ved opslag på hjemmesiden Oxford Dictionaries (<https://en.oxforddictionaries.com>) har sekretariatet konstateret, at "head shop" er skrevet som en betegnelse for "a store that sells drug-related paraphernalia."

Ved opslag på hjemmesiden Wikipedia (www.wikipedia.org) har sekretariatet konstateret, at "head shop" er beskrevet som en betegnelse for "*a retail outlet specializing in paraphernalia used for consumption of cannabis and tobacco and items related to cannabis culture and related countercultures*".

En søgning på Google på ordet "headshop" på Google foretaget af sekretariatet den 22. august 2018 og begrænset til sider fra Danmark bekræfter, at ordet også på den danske del af internettet i vid udstrækning benyttes som en betegnelse for virksomheder, der sælger artikler til brug for indtagelse af cannabis eller tobak. Udtrykkes benyttes dog også bl.a. for salget af tennisprodukter af mærket HEAD.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren den 26. april 2018 har erhvervet varemærket HEADSHOPPEN samt domænenavnet "headshoppen.com" fra et konkursbo,
- at klageren driver virksomhed fra domænenavnet "headshoppen.com",
- at betegnelsen "headshoppen" er et indarbejdet varemærke,
- at domænenavnet "headshoppen.dk" viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet "smokeshop.dk", som er konkurrent til klageren,
- at indklagede har forsøgt at købe domænenavnet "headshoppen.dk" af konkursboet, men da indklagedes bud var for lavt, blev tilbuddet afvist af kurator, advokat Ole Bukhave, og
- at indklagede har handlet i ond tro ved registreringen af domænenavnet "headshoppen.dk".

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede ikke har handlet retsstridigt ved registrering og brug af domænenavet "headshoppen.dk",
- at kurator, advokat Ole Bukhave, ikke har varetaget konkursboets interesser ved at undlade at forny det konkursramte selskabs domænenavne, og
- at advokat Ole Bukhave krævede domænenavnet "headshoppen.dk" overdraget efter indklagedes registrering af det den 21. februar 2018, og da indklagede afviste dette, tilbød advokat Ole Bukhave indklagede at købe alle aktiver i konkursboet, men der kunne ikke opnås enighed herom.

Nævnets bemærkninger:

Klagenævnet forstår klageren således, at klageren har gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet "headshoppen.dk" strider mod klagerens varemærkeret til betegnelsen "headshoppen".

For at en betegnelse kan nyde beskyttelse som varemærke, skal betegnelsen bl.a. have fornødent særpræg, jf. varemærkelovens §§ 3 og 13. Betegnelser, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse o. lign., er derfor i almindelighed udelukket fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, og § 13, stk. 2.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens virksomhed beskæftiger sig med salg af tobak og artikler forbundet med rygning. Som det fremgår af sagens oplysninger, benyttes ordet "head shop" i vid udstrækning som en betegnelse for en forretning, der sælger artikler til brug for indtagelse af cannabis og tobak. Betegnelsen "head shop" og varianter heraf som f.eks. "headshoppen" er derfor beskrivende for de aktiviteter, som klageren beskæftiger sig med, og har derfor som udgangspunkt ikke fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1 og 2.

Det fornødne særpræg kan dog opnås gennem den brug, der gøres af kendetegnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13, stk. 3. En sådan indarbejdelse forudsætter, at mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer eller tjenesteydelser. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at betegnelsen "headshoppen" er således indarbejdet for klagerens virksomhed eller for "High Culture IVS under konkurs", at der herved er stiftet en varemærkeret til denne betegnelse.

Selvom indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "headshoppen.dk" ikke fremstår som en krænkelse af klagerens varemærkeret, er indklagede som registrant af domænenavnet tillige forpligtet til at overholde god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse 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 som hidtil 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 har oplyst at drive virksomhed fra domænenavnet ”headshoppen.com”, og det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at domænenavnet ”headshoppen.dk” er beskrivende for klagerens virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”headshoppen.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet ”headshoppen.dk”.

Indklagede anvender domænenavnet ”headshoppen.dk” til viderestilling til hjemmesiden på domænenavnet ”smokeshop.dk”, hvorfra der bl.a. udbydes udstyr til brug for rygning af cannabis og tobak. Klagenævnet finder, at en sådan brug af domænenavnet er egnet til at udnytte den signalværdi, der er knyttet til domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagede har en reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”headshoppen.dk”.

Som sagen er oplyst, finder nævnet efter en samlet vurdering af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet ”headshoppen.dk” væsentligt overstiger indklagedes.

Det er ubestridt, at indklagede registrerede domænenavnet ”headshoppen.dk” på et tidspunkt, der ligger tidligere end advokat Ole Bukhaves henvendelse og efterfølgende forhandling med indklagede om indklagedes eventuelle overtagelse af aktiverne i ”High Culture IVS under konkurs”. Klagenævnet finder herefter, at indklagede var i god tro på tidspunktet for indklagedes registrering af det beskrivende domænenavn ”headshoppen.dk”.

Klagenævnet finder derfor, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”headshoppen.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Da der endvidere under sagen ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes fortsatte registrering og påtænkte brug af domænenavnet ”headshoppen.dk” er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Smokers paradise, medhold.

Dato: 12. september 2018

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo