

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2020-0099

Klager:

MG Motor Danmark A/S
Hauløkkevej 4
7000 Fredericia
Danmark

Indklagede:

Tommy Jensen
Bjergegade 21
7000 Fredericia
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”mgmotor.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. april 2020 med fire bilag (bilag 1-4), svarskrift af 12. maj 2020, replik af 13. maj 2020, duplik af 23. maj 2020, brev af 16. juni 2020 og processkrift A (udateret).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”mgmotor.dk” er registreret den 30. oktober 2010.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) er registreret under navnet MG Motor Danmark A/S (CVR-nummer 41321261) med startdato den 23. april 2020. Selskabet er registreret under branchekode 451120 ”Detailhandel med personbiler, varebiler og minibiler”, og selskabets formål er ”import og salg af biler og reservedele samt anden dermed beslægtet virksomhed”.

I klageskriftet er anført bl.a. følgende:

”I starten af april 2020 indgås der kontrakt mellem Nellemann A/S i Danmark og SAIC Motor Europe B.V (ejer navn, rettigheder og varemærke til MG Motor) om salg af MG Motor biler i Danmark. Nellemann A/S (og dermed MG Motor Danmark A/S) overtager dermed forpligtelser og rettigheder til MG Motor i Danmark.

Den 23.04.2020 stiftes selskabet MG Motor Danmark A/S.

Den 23.04.2020 tages der kontakt fra MG Motor Danmark til ejer af mgmotor.dk i forhold til overdragelse af domæne (domæne har ikke været i brug i 10 år og en simpel hjemmeside skabelon kommer live på domænet efter kontakt fra MG Motor Danmark).

Den 28.04.2020 afslår ejer af mgmotor.dk at overdrage domæne.

...

Via vores importørskab af MG Motor (biler) i Danmark har vi rettighederne til MG Motor navnet og deraf følgende forpligtelser og varemærker. Vi ejer i forvejen mgmotors.dk, mgmotordanmark.dk og vores europæiske MG Motor-hovedkontor har mgmotor.eu.

Ejeren af domænet har ejet domænet i 10 år uden at gøre brug af det, og først efter vores henvendelse den 23.04.2020 kommer der en meget simpel skabelon op på domænet i løbet af weekenden den 24.04.2020-26.04.2020.”

Bilag 2 og 3 er udskrifter fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at indholdet på domænenavnet ”mgmotor.dk” er lagret to gange i den periode, hvori indklagede har været registrant af domænenavnet, og at der i ingen af disse tilfælde var nogen hjemmeside på domænenavnet.

I svarskriftet er anført bl.a. følgende:

”Jeg er for tiden ikke erhvervsdrivende, men har en plan om at bruge dette domæne til at understøtte en virksomhed på et senere tidspunkt. Har tilbagevendende skitseret en forretningsplan for mgmotor.dk, som jeg har store forventninger til. Jeg har siden 2003 arbejdet på forbedring af oprindelige klassiske MG biler på hobbyplan, men har fundet ud af, at her er et marked, hvor jeg kan hjælpe nogle af de flere tusind ejere af oprindelige klassiske MG biler til at forbedre deres biler.

Jeg havde ikke kendskab til det nye MG selskab, jeg kan forstå at et kinesisk firma har købt MG mærket og vil sælge et kinesisk fremstillet bilmærke under MG navnet. MG navnet er et historisk motorsports- og sportsvognsmærke, som opstod i 1930’erne som motorsports afdeling for Engelske Morris. MG står for Morris Garage. Umiddelbart kan jeg ikke, se at det nye kinesiske bilmærke har meget med førnævnte at gøre.

Jeg valgte i 2010 dette domænenavn, fordi jeg synes det passede perfekt på min fremtidige plan, på dette tidspunkt var der ikke salg af biler i DK under MG navnet, der var slet ikke nogen der i sin vildeste fantasi kunne tro, at noget ville komme tilbage under dette navn.

Jeg har formelt ikke gjort brug af domænenavnet før nu, men det skal nævnes at der, grafisk og tekstmæssigt, har været arbejdet med hjemmesiden flere gange over årene og for ca. 3 måneder siden tog jeg det op igen. Jeg har således været meget tæt på at komme live med en hjemmeside lige før jeg blev kontaktet af Kenneth Steel. Det kan i øvrigt bevidnes, at jeg for 3 måneder siden bad om hjælp til at lave denne hjemmeside.

Kenneth Steel har på vegne af det nye bilmærke kontaktet mig, fordi han ville have mit domæne, det var en behagelig samtale, og jeg fik et tilbud på at overlevere domænet for en pris af 5.000 kr., hvilket jeg derefter afslog, da jeg ved domænet er af større værdi for mig.

...

Jeg bør have medhold i denne sag. Jeg har ikke købt og betalt for dette domæne i 10 år for at spekulere i, om jeg en dag kunne stå i vejen for andre.

Planen har hele tiden været, at domænet skulle hjælpe mig i min plan om senere at drive en virksomhed. Jeg vil derfor mene, at jeg som den, der er først i tid, også er bedst i ret.

Det, jeg beskæftiger mig med, er oprindelige biler under navnet MG, og jeg beskæftiger mig hovedsageligt med MG motorer. Så jeg synes domænet umiddelbart passer perfekt på det jeg laver.

Det bør ikke være sådan, at fordi man er større og spiller med musklerne (denne klage) at så får man ret. Desuden markedsfører modparten sig allerede under navnet mgmotors i Danmark (mgmotors.dk). Det samme navn bruges i flere andre lande, hvilket understøtter at modparten udmærket kan drive virksomhed uden at fratage mig mit domænenavn.

...

Her henvises til min hjemmeside mgmotor.dk under opbygning.”

Klageren har i replikken anført bl.a. følgende:

”MG Motor Danmark A/S er importør af MG Motor-biler og er af SAIC (ejer af MG Motor og dermed tilhørende produktion af biler og rettigheder, herunder MG, MG Motor, Morris Garages) bemyndiget til at importere og sælge MG Biler i Danmark – herunder at markedsføre MG Motor-brandet i Danmark.

Importørskabet gælder de oprindelige MG Motor biler, daterende tilbage til starten i UK, samt nye, moderne biler.

Vi repræsenterer det firma/brand, som er identisk med Morris Garages, som startede tilbage i England, men ejerforholdet har skiftet hænder og tilhører ny SAIC, og MG Motor Danmark A/S er den officielle repræsentant i Danmark. MG Motor er derfor ikke et nyt bilmærke; det er det samme som det historiske mærke – men med nye ejere. Og SAIC ejer rettigheder og varemærker forbundet med navnet MG Motor, og MG Motor Danmark A/S er bemyndiget til at benytte disse i Danmark i forbindelse af salg, service og markedsføring af MG-biler.

Derudover vil jeg bestride, at der har foregået arbejde på sitet, inden jeg, Kenneth Steel, kontaktede indklagede angående et køb af domæne. Det nuværende website bærer præg af, at det hurtigt er sat sammen, og det kom op få dage efter den første kontakt.

...

Det er ikke korrekt, at vi markedsfører os under navnet MG Motors. Vi markedsfører under navnet MG Motor, da dette er det juridiske navn for virksomheden, og hvortil varemærkerettigheder også tilhører.

MG Motor-brandet ejer og bruger mgmotor-domænet på tværs af Europa med undtagelse af Norge.”

Indklagede har i duplikken anført bl.a. følgende:

”Først vil jeg nævne, at min hjemmesides æstetik, og placering på en tidslinje, ikke bør påvirke sagens udfald.

Det er rigtigt, at sitet først blev aktivt, efter jeg blev kontaktet af Kenneth Steel, men her skal man jo forstå, at jeg kom under maksimalt pres med netop at få min side aktiv, da det tidligere arbejde med den ellers var spildt, og den senere plan med den ellers var truet. I samtalen med Kenneth Steel nævnte han fx.: “At de kunne kræve at få navnet”, fordi mit domæne aktuelt ikke var i brug. Denne udtalelse satte mig under et pres.

Modpartens argument om at: “Det nuværende website bærer præg af, at det hurtigt er sat sammen, og det kom op på få dage.....”, bør ikke godtages med afsæt i ovenstående begrundelse. Desuden er det planen, at sitet i den kommende tid skal udvikles videre.

Det skal for øvrigt igen nævnes, at det kan bevidnes, at arbejdet med sitet har forgået over en længere periode, der har været samlet grafisk materiale og arbejdet med tekst flere gange og for 3 måneder siden bad jeg om hjælp til at lave sitet færdigt.

Hvis jeg skriver MG motor eller MG motors i søgefeltet på Google kommer modpartens virksomhed frem som den øverste. I ingen af de to søgninger kommer mgmotor.dk (min side) frem, det fortæller mig det er muligt for det nye MG at drive virksomhed i Danmark uden problemer. Desuden vil min forretning pga., dens størrelse, til en hver tid blive overskygget af min modparts forretning - i Googles søge-indeksering.

Modpartens udsagn om at: “Importørskabet gælder de oprindelige MG Motor biler, daterende tilbage til starten i UK”, bør ikke godtages som argument. Dette begrundes med, at de oprindelige MG Motor biler ikke længere produceres, hvorfor “et importørskab” i denne forbindelse er meningsløst. Desuden vil en person, der ejer en “oprindelig MG” snarere kontakte undertegnede kommende forretning, end min modparts forretning, som intet har at gøre med de oprindelige MG biler.

Kenneth Steel nævner selv, at de ikke ejer et domæne med navnet mgmotor i Norge. Når man søger på mgmotor.no, kan man se, at man her har med en relativt lille erhvervsdrivende at gøre, her må jeg gøre opmærksom på, at det tilsyneladende også er muligt for det nye MG Brand, at drive forretning der.”

Klageren har den 16. juni 2020 fremsendt et brev fra SAIC Motor Europe B.V., hvoraf fremgår bl.a.:

"Dear Mr. Kenneth Steel

Through this letter, SAIC Motor Europe B.V. confirms MG Motor Danmark A/S (CVR 41321261) as being the official distributor and representative of the car brand MG to Denmark."

Indklagede har i processkrift A anført bl.a. følgende:

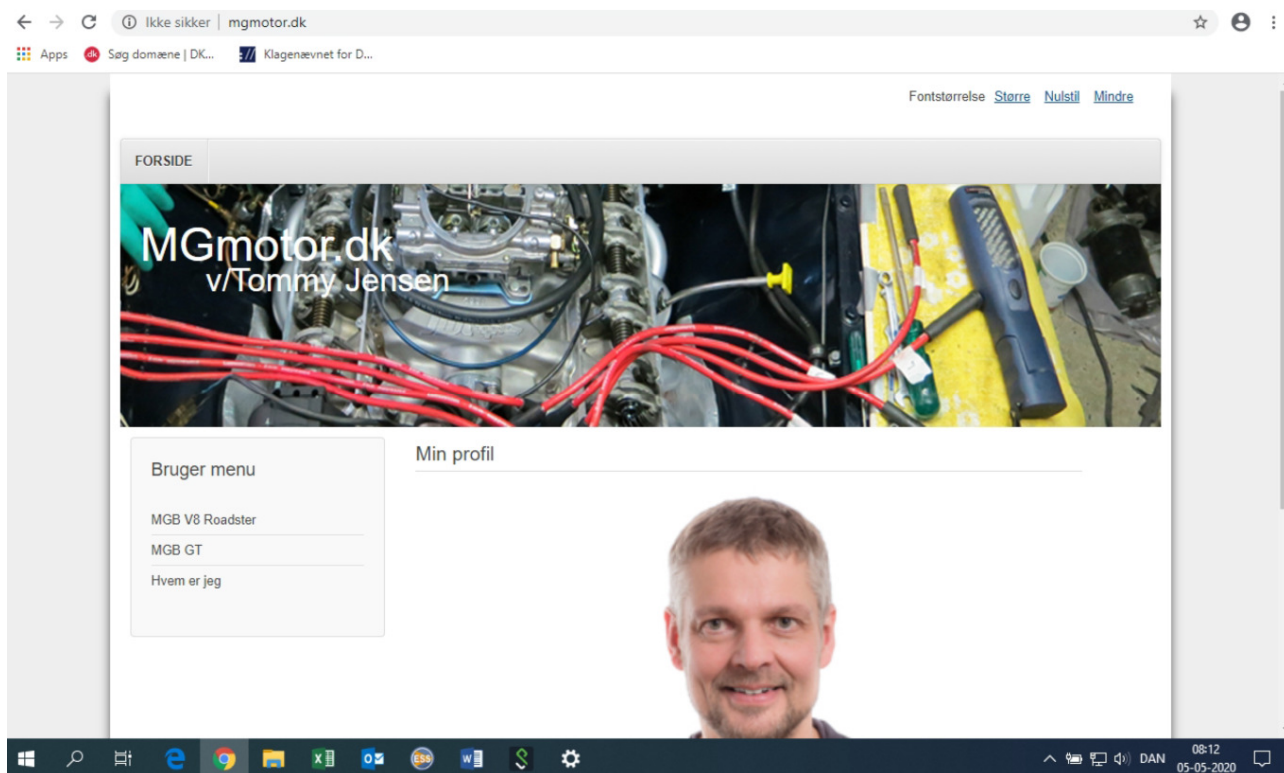
"Klagenævnet efterspørger i dokumentet dateret 3/6-20 hvorvidt "MG Motor Danmark er påtale berettigede til eventuelle krænkelse af rettighederne til navnet MG Motor".

Men I det engelsksprogede dokument dateret 16/6-20 bekræftes det blot, at MG Motor Danmark er den officielle distributør af bilmærket MG i Danmark. Jeg mener således, at det er usikkert, hvorvidt MG Motor Danmark er påtaleberettigede i sagen.

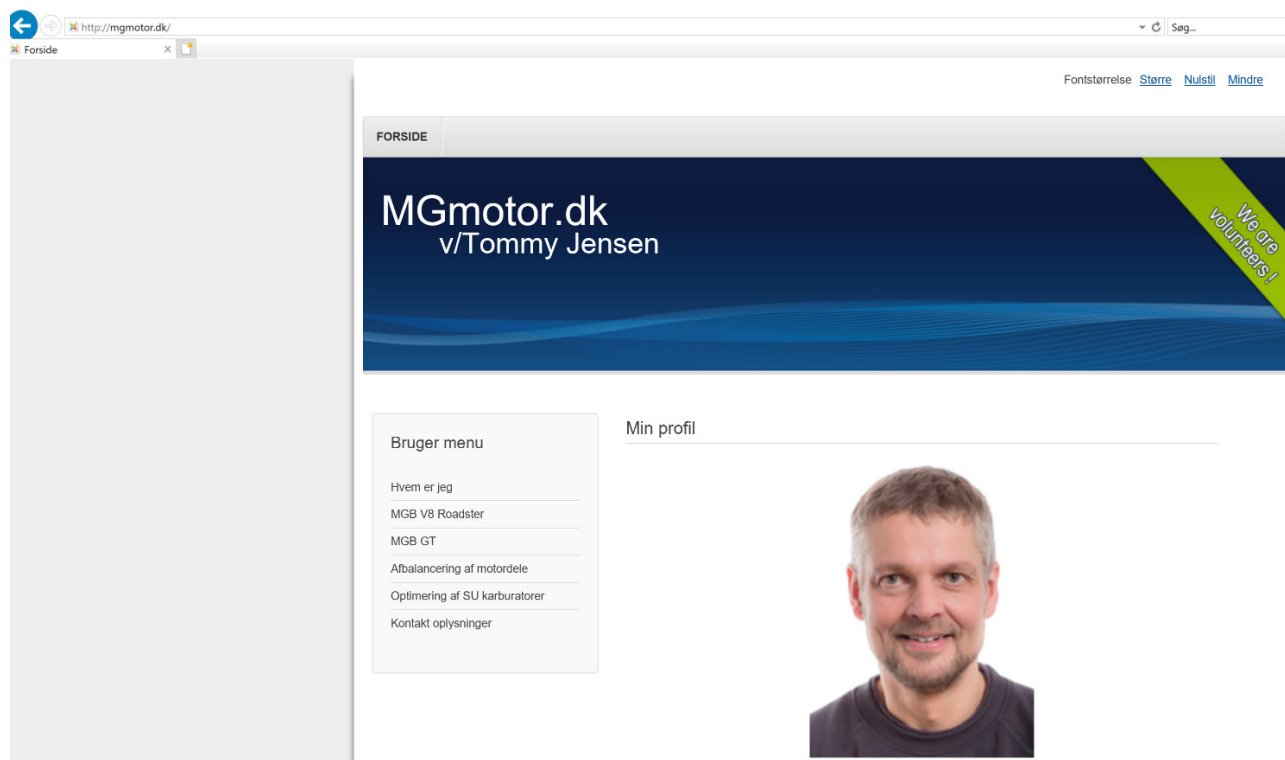
Jeg mener i det hele taget ikke, at man kan påtale en krænkelse af navnet MGmotor. Jeg må igen fremhæve mit tidligere argument om "at den der kommer først i tid kommer først i ret". Jeg må påpege, at det var usandsynligt, at MG mærket kunne genopstå i DK, da jeg tilbage i 2010 købte domænet. På det tidspunkt var rettighederne til navnet ikke ejet af nogen i DK! Der var således ingen import af MG biler til DK efter 2005, hvor Rover/MG fabrikken i England gik konkurs.

Jeg mener således at et brand, der har været forsvundet fra markedet i en lang årrække, ikke automatisk genvinder sin ret til at påtale en krænkelse af rettigheden til det navn, der knytter sig til brandet. Især når navnet ikke har karakter af et ordmærke, men i stedet er navn, der indgår i almindeligt sprogbrug. Jeg har lavet min hjemmeside, fordi jeg ønsker at arbejde med klassiske MG motorer. Eksemplet bliver mere tydeligt hvis man sammenligner "Folkevogn" med "Folkevognsmotor". Jeg anvender således navnet "MG" sammen med en bestanddel fra bilens opbygning – nemlig dens motor. For mig med min interesse i de originale bilers motorer, er MGmotor.dk således det perfekte navn til at kunne udleve min drøm om at starte en ny virksomhed."

Ved opslag på domænenavnet "mgmotor.dk" den 5. maj 202 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved fornyet opslag den 14. juli 2020 fremstod domænenavnet således:



Ved opslag den 14. juli 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet "mgmotor.dk".

Ved sekretariatets søgning på "mg motor" den 14. juli 2020 i Google (www.google) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.120, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte 45 klageren eller biler af mærket MG, som klageren er eneimportør af i Danmark, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i øvrigt bl.a. en motor fra Grundfos.

Sekretariatet har ved opslag den 16. juli 2020 i Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsrets database (euipo.europa.eu) konstateret, at SAIC Motor Europe B.V. er registrant af bl.a. følgende figurmærke i Nice-klasse 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 39:



Varemærket blev registreret den 30. november 1998.

Det fremgår endvidere af databasen, at SAIC Motor Europe S.V. er registrant af en lang række ordmærker, herunder ordmærket "MG" i Nice-klasse 2, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 40, 42, der er registreret den 8. april 2009.

De nævnte vareklasser omfatter blandt andet biler og motorer.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren i april 2020 indgik aftale med SAIC Motor Europe S.V., der ejer rettighederne til MG Motor, om at klageren fremadrettet skulle være eneimportør af MG Motor-biler i Danmark,
- at klageren i kraft af eneimportøraftalen er berettiget til at påtale krænkelse af rettigheder vedrørende MG Motor,
- at MG Motor-brandet ejer og bruger "mgmotor"-domæner i alle andre europæiske lande med undtagelse af Norge,
- at indklagede først efter klagers henvendelse til indklagede har taget domænenavnet "mgmotor.dk" i brug på trods af, at indklagede har været registrant heraf siden oktober 2010,
- at den hjemmeside, som indklagede har lagt på domænenavnet "mgmotor.dk", bærer præg af, at den hurtigt er dannet, og
- at domænenavnet "mgmotor.dk" af de anførte grunde skal overføres til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede planlægger at anvende domænenavnet "mgmotor.dk" til en virksomhed, som indklagede har store forventninger til,
- at indklagede siden 2003 på hobbyplan har beskæftiget sig med at forbedre oprindelige, klassiske MG-biler, men at indklagede siden hen har fundet ud af, at der er et kommercielt marked herfor,

- at domænenavnet ”mgmotor.dk” afspejler, at han i fremtiden ønsker at beskæftige sig med motorer fra MG-biler på samme måde som andre beskæftiger sig med f.eks. folkevognsmotorer,
- at MG ikke har karakter af et ordmærke, men i stedet er et navn, der indgår i almindelig sprogbrug,
- at indklagede registrerede domænenavnet ”mgmotor.dk” i 2010, da det passede perfekt til indklagedes forretningsplan, da der på dette tidspunkt ikke var salg af MG-biler i Danmark, og da ingen kunne have forestillet sig, at der i fremtiden igen ville komme salg af disse biler her i landet,
- at det selskab, der oprindeligt producerede MG-biler i England, gik konkurs i 2005, hvorfor MG-brandet forsvandt fra markedet, og ikke automatisk kan genvinde sin position,
- at indklagede ikke har kendskab til det nye MG-selskab, men at det er indklagedes opfattelse, at MG-mærket er købt af et kinesisk firma,
- at det nye kinesisk ejede MG-selskab reelt ikke har noget med det oprindelig engelske MG-selskab at gøre,
- at det forhold, at man er et stort selskab, ikke giver en bedre ret til et domænenavn,
- at det forhold, at MG-selskabet ikke er registrant af domænenavnet ”mgmotor.no”, viser, at MG-selskabet sagtens kan drive forretning i et land, uden at være registrant af et ”mgmotor”-domænenavn,
- at indklagedes hjemmeside ikke kommer frem blandt de første søgeresultater ved søgning på ”MG Motor” og ”MG Motors” i Google, hvilket viser, at indklagedes hjemmeside ikke står i vejen for klagerens virksomhed,
- at det bestrides, at klageren som eneimportør af MG-biler er berettiget til at påtale eventuelle krænkelse af de rettigheder, der knytter sig hertil,
- at der i øvrigt slet ikke foreligger en krænkelse af nogen rettigheder,
- at indklagede løbende har arbejdet på at lave en hjemmeside til domænenavnet ”mgmotor.dk”, og således længe har været tæt på at lancere denne, og
- at det må tillægges afgørende betydning, at indklagede har været registrant af det omtvistede domænenavn i 10 år og var først i tid med registreringen heraf.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende, at domænenavnet ”mgmotor.dk” skal overdrages til klageren, idet SAIC Motor Europe S.V. har bemyndiget klageren til at være eneimportør af MG-biler til Danmark og at klageren er selskabets repræsentant her i landet og dermed berettiget til at påtale krænkelse af selskabets rettigheder vedrørende MG-mærket.

Indklagede har bestridt, at det følger af eneimportøraftalen, at klageren er berettiget til at påtale eventuelle krænkelse af SAIC Motor Europe S.V.’s rettigheder til MG-mærket, ligesom indklagede har bestridt, at indklagedes registrering af domænenavnet ”mgmotor.dk” udgør en krænkelse heraf.

Klagenævnet finder, at eneimportøraftalen mellem SAIC Motor Europe S.V. og klageren må forstås således, at SAIC Motor Europe S.V. har bemyndiget klageren til at anvende MG-navnet i Danmark samt til at påtale eventuelle krænkelse af de rettigheder, der knytter sig hertil.

SAIC Motor Europe S.V. er ifølge sagens oplysninger indehaver af et større antal EU-varemærkeregistreringer til ordmærket ”MG” for en række forskellige varer og tjenesteydelser, herunder navnlig biler i klasse 12.

Klageren kan derfor på vegne af SAIC Motor Europe S.V. forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2001 af 14. juni 2017 om EU-Varemærker (EU-varemærkeforordningen). Da ”MG” er velkendt i Danmark bl.a. for motorkøretøjer, kan klageren endvidere forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identisk med eller ligner varemærket ”MG”, for varer og tjenesteydelser af anden art, hvis brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, og stk. 2, litra c, og EU-Domstolens dom af 9. januar 2003 i sag C-292/00 (Davidoff), præmis 25.

Den varemærkeretlige beskyttelse omfatter dog kun den erhvervsmæssige brug af varemærket til udbud af varer eller tjenesteydelser. Da indklagede efter klagenævnets opfattelse ikke på nuværende tidspunkt har taget det omtvistede domænenavn i brug på en måde, som er omfattet af klagers varemærkeret, udgør indklagedes registrering og brug af domænenavnet ikke en krænkelse af klageres varemærkeret.

Selv om indklagede ikke har overtrådt de varemærkeretlige regler, er indklagede dog forpligtet til at overholde princippet om god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse lyder således:

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

Det omtvistede domænenavn er sammensat af det velkendte varemærke ”MG” og ordet ”motor”. Ved en sammenligning mellem varemærket og domænenavnet vil man bortse fra det almindelige ord ”motor”, som internetbrugere ikke vil forbinde med nogen af parterne eller deres aktiviteter. Da ”MG” dermed indgår som den karakteristiske bestanddel af det omtvistede domænenavn, ”mgmotor.dk”, består der en betydelig lighed mellem det velkendte varemærke ”MG” og domænenavnet. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede er helt klar over denne lighed og har valgt domænenavnet netop for at lede internetbrugeren, som ønsker oplysninger om klagers biler, frem til indklagedes hjemmeside, hvor der findes diverse oplysninger om biler af mærket ”MG”. Klagenævnet finder, at en sådan brug er egnet til at medføre, at internetbrugere, der søger efter klager via varemærket ”MG”, fejlagtigt ledes til indklagedes hjemmeside, og at sådanne brugere desuden vil kunne tro, at der består en forbindelse mellem indklagede og klager f.eks., at indklagede er godkendt eller autoriseret af klager.

Klagenævnet finder, at indklagede ved at have valgt et domænenavn, som indebærer en risiko for forveksling med klager og klagers virksomhed, har handlet i strid med god domænenavnsskik. Klagenævnet bemærker også, at indklagede ikke herved er afskåret fra at fortsætte sine aktiviteter knyttet til MG-biler, så længe dette sker under et domænenavn, som ikke indebærer en risiko for forveksling med klagers varemærker eller på anden måde er illoyal i forhold til denne.

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

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”mgmotor.dk” skal overføres til klageren, MG Motor Danmark A/S. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 11. september 2020

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo