

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2020-0270

Klager:

Endoca B.V.
Siriusdreef 17
2132WT Hoofddorp
Holland

v/advokat Christina Type Jardorf

Indklagede:

Nicolai Hansen
Bath Street
G2 4JR Glasgow
England

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principalt: Registreringen af domænenavnet "endoca.dk" overføres til klageren.

Subsidiært: Registreringen af domænenavnet "endoca.dk" slettes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. oktober 2020 med seks bilag (bilag 1-6).

Registreringsdato:

Domænenavnet "endoca.dk" er registreret den 5. april 2020.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"Min klient Endoca BV har konstateret, at CBD Forum Danmark og Nicolai Hansen ("CBD Forum") har registreret og uretmæssigt bruger domænet endoca.dk med pegning til

domænet og hjemmesiden cbdforum.dk, hvorfra min klients produkter også markedsføres og sælges.

Endoca BV er en hollandsk virksomhed, som producerer, markedsfører og sælger CBD-produkter til flere lande via deres hjemmeside www.endoca.com. Endoca BV har således registreret domænet endoca.com, ligesom Endoca BV også tidligere har haft registreret domænet endoca.dk i perioden 2014 – 2018. Idet Endoca BV ikke fik fornyet domæneregistreringen i tide, opkøbte CBD Forum domænet til brug for pegning til deres egen hjemmeside cbdforum.dk ved registreringens udløb.

Min klient er indehaver af varemærket ENDOCA, som er registreret i både Danmark og Europa for varer i klasserne 3, 5 og 29. Navnet ENDOCA har nydt beskyttelse som varemærke siden den 30. november 2015, jf. vedlagte registreringsbeviser i bilag 2. Min klient har derfor eneret til brugen af dette navn for tilsvarende varer og tjenesteydelser.

CBD Forum og Brian Hansens registrering og brug af domænet endoca.dk er således i strid med varemærkelovens § 4 om erhvervsmæssig brug af identisk varemærke og domænelovens § 25, stk. 1 om god domænenavnsskik. CBD Forum er utvivlsomt bekendt med min klients rettigheder til navnet ENDOCA, da CBD Forum markedsfører og sælger min klients CBD-produkter på deres hjemmeside. CBD Forum er derfor i ond tro og udnytter min klients varemærke og brand til markedsføring og salg af CBD-produkter på cbdforum.dk.

Dertil kommer, at min klient kontaktede CBD Forum med henblik på at få overdraget domænenavnet endoca.dk mod betaling af CBD Forums registrerings- og vedligeholdelsesomkostninger. CBD Forum har imidlertid afvist dette og samtidigt oplyst, at de kun tager imod tilbud om køb af hele CBD Forum-konceptet, hvor domænet endoca.dk indgår, jf. vedlagte e-mailkorrespondance af 15-18. september 2020 i bilag 3. Min klient er imidlertid ikke indstillet på at købe CBD Forum-konceptet, og da CBD Forum heller ikke har svaret på undertegnede's brev af 8. oktober 2020 (bilag 4), er nærværende domæneklage nødvendiggjort.

På vegne af min klient Endoca BV skal jeg derfor anmode Klagenævnet om, at domænenavnet endoca.dk overdrages til Endoca BV, idet de som indehaver af varemærket ENDOCA og hjemmesiden endoca.com, har den retmæssige interesse i domænet endoca.dk. Subsidiært skal domæneregistreringen slettes."

Som bilag 2 har klageren fremlagt registreringsbeviser fra Patent- og Varemærkestyrelsen og Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO), hvorefter fremgår, at klageren med ansøgningsdato den 17. april 2019 har fået registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen "endoca" i vareklasse 3 for:

"Kosmetik; ikke-medicinske kosmetiske præparater; salver (ikke-medicinske); ikke-medicinsk tandpasta; æteriske olier; kosmetiske cremer og lotioner; plejende creme; sæbe; shampoo; læbepomade."

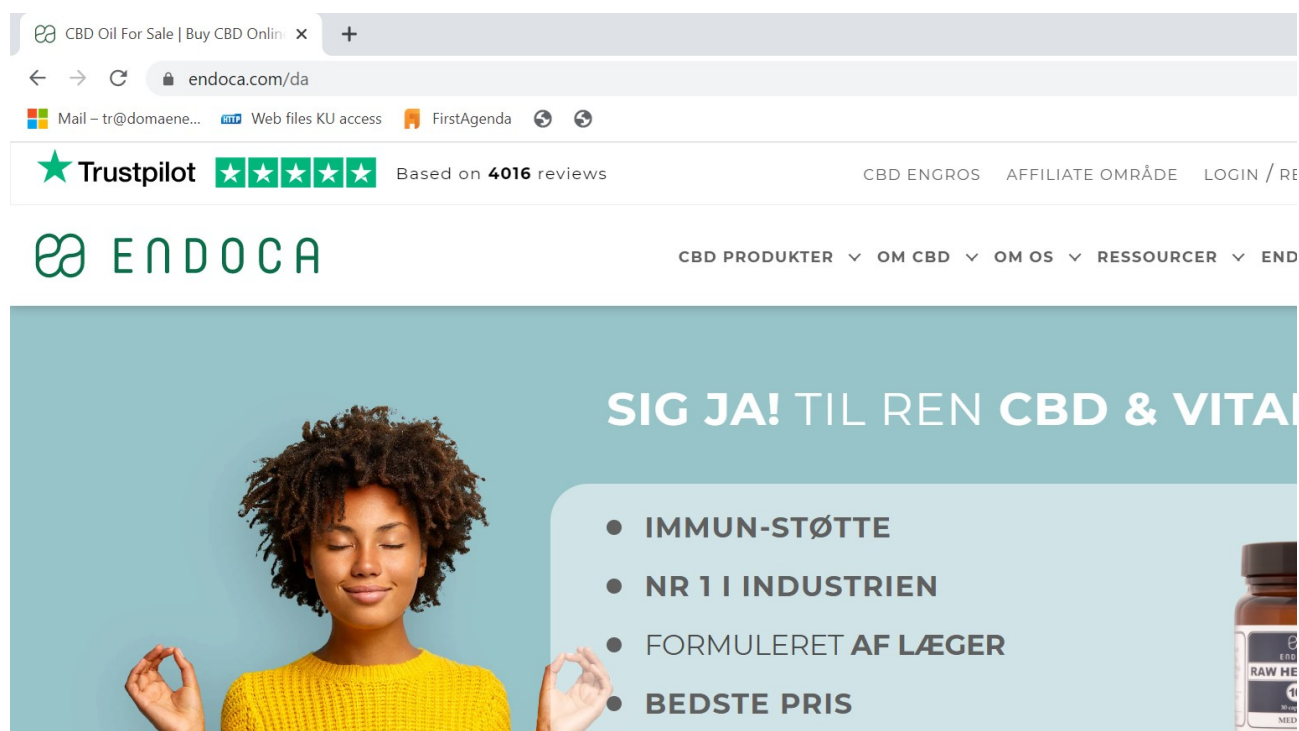
Bilag 3 fremstår som e-mailkorrespondance af september 2020 mellem klageren og indklagede, hvori klageren anmoder om, at domænenavnet "endoca.dk" overføres til klageren, og indklagede bl.a. svarer, at klageren kan købe "hele CBDForum.dk konceptet og få Endoca.dk med i prisen".

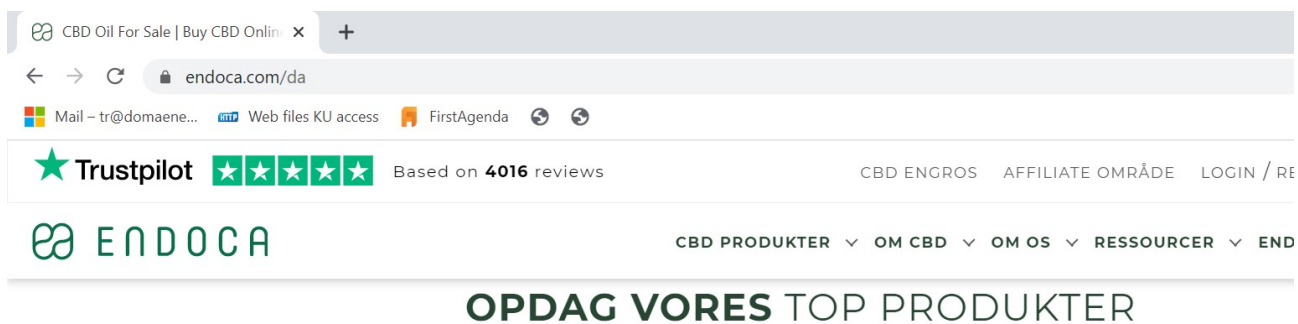
Bilag 4 er kopi af brev af 8. oktober 2020 fra klagerens advokat 2020 til CBD Forum Danmark, hvori det gøres gældende, at registrering og brug af domænet "endoca.dk" er i strid med varemærkeloven og god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og skal overdrages til klageren.

Bilag 5 er udskrift fra det nederlandske virksomhedsregister vedrørende klageren.

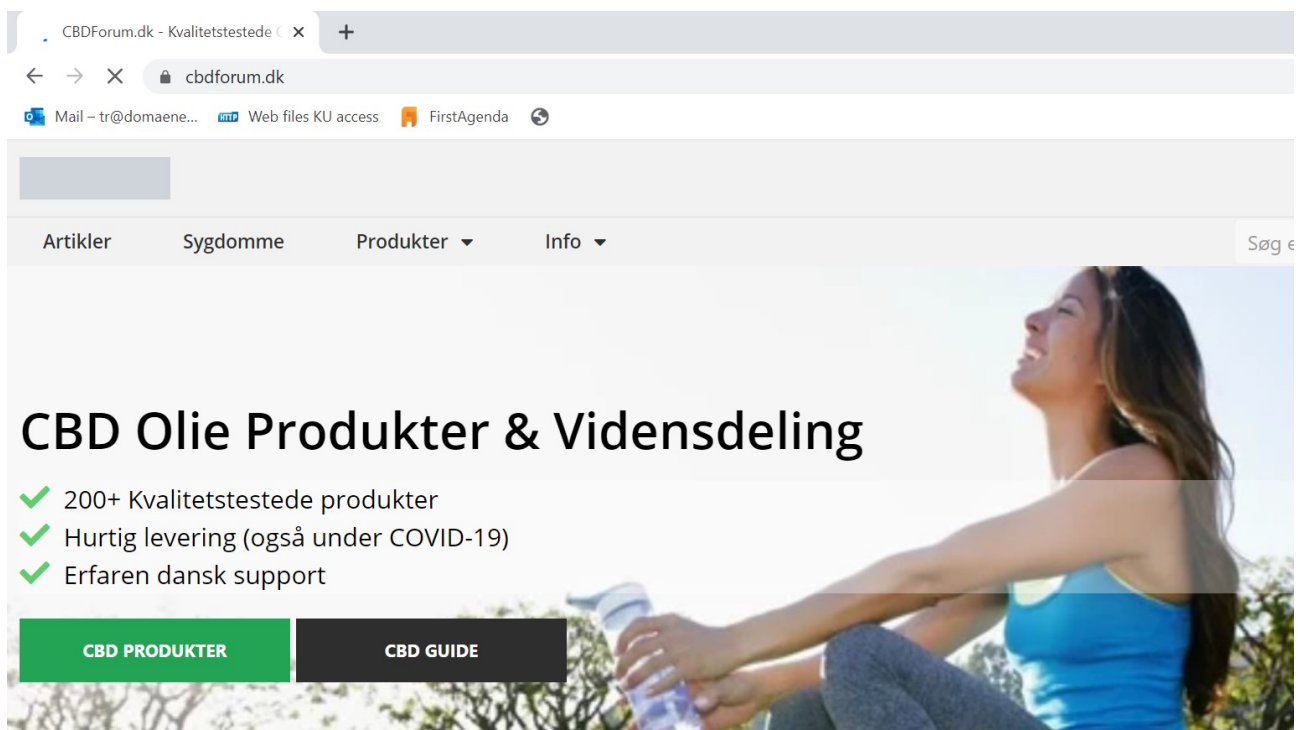
Bilag 6 er skærmpoint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "endoca.com".

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "endoca.com" har sekretariatet den 31. december 2020 taget følgende kopier:





Ved opslag på domænenavnet "endoca.dk" den 22. oktober 2020 og igen den 13. december 2020 blev viderestillet til domænenavnet "cbdforum.dk", hvor sekretariatet har taget følgende kopi:



Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at domænenavnet "endoca.dk" i 2016 og 2017 viderestillede til domænenavnet "endoca.com".

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er indehaver af varemærkeregistreringer for ordmærket ENDOCA i Danmark, EU, Australien, Brasilien, USA, Argentina og Uruguay,
- at klageren producerer og markedsfører CBD-produkter under ENDOCA-mærket i flere lande verden over,
- at klageren er registrant af domænenavnet "endoca.com" og ejer den dertil hørende hjemmeside,
- at klageren i perioden 2014–2018 var registrant af domænenavnet "endoca.dk", men ved en fejl ikke fik fornyet domæneregistreringen i tide,
- at CBD Forum Danmark ligeledes sælger CBD-produkter, herunder klagerens produkter,
- at CBD Forum Danmark er i ond tro,
- at CBD Forum Danmark alene anvender domænenavnet "endoca.dk" til at tiltrække kunder til sin egen hjemmeside på domænenavnet "cbdforum.dk",
- at indklagedes registrering og brug af domænet "endoca.dk" er strid med varemærkelovens § 4 og domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik,
- at klageren har en retmæssig interesse i domænenavnet "endoca.dk", og
- at indklagede på klagerens forespørgsel har meddelt kun at ville afstå domænenavnet "endoca.dk" mod betaling ved salg af hele CBD Forum-konceptet, hvori domænenavnet "endoca.dk" indgår, hvilket klageren ikke er interesseret i.

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 har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har med virkning fra den 17. april 2019 fået registreret et figurmærke, hvori betegnelsen ENDOCA indgår som en væsentlig bestanddel, for forskellige produkter i vareklasse 3. Klageren har herved stiftet varemærkeret til betegnelsen ENDOCA inden indklagedes registrering af domænenavnet "endoca.dk" den 5. april 2020.

Klagenævnet lægger herefter til grund, at klageren kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke, for varer af lignende art, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, der har følgende ordlyd:

"Stk. 2. Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når

1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet,

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket,..”

Domænenavnet ”endoca.dk” viderestiller til en hjemmeside på domænenavnet ”cbdforum.dk”, hvorfra der udbydes CBD/cannabidiol-produkter, herunder klagerens produkter. Domænenavnet ”endoca.dk” svarer til det beskyttede varemærke ENDOCA, og indklagedes brug af dette domænenavn er derfor egnet til at give det indtryk, at anvendelsen af varemærket sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation.

Efter sagens oplysninger viderestiller det omtvistede domænenavn som nævnt til en hjemmeside, hvorfra der bl.a. udbydes produkter af klagerens mærke ENDOCA. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i varemærkeretten, der følger af varemærkelovens §§ 10, stk. 1 og 2, og 10 a. Disse bestemmelser er sålydende:

”§ 10. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af

1) tredjemandens navn eller adresse, hvis den pågældende tredjemand er en fysisk person,

2) tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne eller

3) varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

§ 10 a. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde dets brug for varer, som af indehaveren selv eller med indehaverens samtykke er markedsført her i landet eller inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) under dette varemærke.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor varernes tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.

Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Da domænenavnet "endoca.dk" består af varemærket ENDOCA, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagedes brug af domænenavnet "endoca.dk" er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som udbydes på hjemmesiden på domænenavnet "cbdforum.dk". Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på varemærkelovens §§ 10 og 10 a, hvorfor brugen udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 2.

Da indklagede herefter ikke findes at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet "endoca.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 "endoca.dk" skal overføres til klageren, Endoca B.V. Overførslen gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 24. februar 2021

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo