

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0059

Klager:

Re ApS
Flæsketorvet 28, 1.
1711 København V
Danmark

v/Hans Flensted-Jensen

Indklagede:

RICH. EBBESEN ApS
Hassellunden 16
Lille Smørum
2765 Smørum
Danmark

v/advokat Samer Abou Taha

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Registreringen af domænenavnet ”re.dk” skal overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. marts 2021 med ni bilag (bilag 1-9), svarskrift af 10. april 2021 med tredive bilag (bilag A-AA), replik af 27. april 2021 med to bilag (bilag 10-11) samt duplik af 15. maj 2021 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”re.dk” er registreret den 30. juli 2002.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Re ApS blev stiftet 1. januar 2007 (bilag 1) og har siden da benyttet navnet Re ApS i forbindelse med drift af virksomhed indenfor digital rådgivning og IT-løsninger. Re ApS er indehaver af gyldig dansk varemærkeregistrering for ordmærket “RE:” (bilag 2) for klasse 42 med følgende varefortegnelse:

computerdesign- og programmeringsvirksomhed; computerprogrammering og softwaredesign; computerprogrammering til databehandling; computerprogrammering til databehandling og kommunikationssystemer; computerprogrammering til internettet; design, opsætning og programmering af websider; udvikling af software, programmering og implementering; softwareudvikling; it tjenesteydelser.

Varemærket “RE:” bliver benyttet i forbindelse med markedsføring og salg af klagerens ydelser. Som bilag 3 vedlagt en række eksempler på brugen af klagerens varemærke. Som bilag 8 er desuden vedlagt udskrift af tweet af 29. november 2011 fra klagerens Twitterprofil på @recph, hvor betegnelsen “Re:” bliver benyttet, samt udskrift af opslag på Facebook den 7. november 2008.

Både klager og indklagede tilbyder i stor grad den samme type af ydelser til potentielle kunder og markedsfører sig også med dette. Som Bilag 7 er vedlagt udskrift fra indklagedes hjemmeside, hvor det er anført hvilke områder parterne er direkte konkurrenter på. Som det fremgår af bilag 3 og bilag 7, leverer begge parter IT-løsninger og IT-support, som bl.a. omfatter design, udvikling og hosting af hjemmesider. Trykker man på ‘IT-Løsninger’ på forsiden af indklagedes hjemmeside, bliver man sendt direkte videre til domænenavnet “hostworld.dk”, som er en direkte konkurrent til klageren, jf. bilag 7.

Domænenavnet “re.dk” er første gang registret 30. juli 2002, jf. DK Hostmasters who-is database. Indklagede - og nuværende indehaver af registreringen af domænenavnet “re.dk” har dog først overtaget registreringen på et tidspunkt i perioden mellem maj 2015 og januar 2018, idet klageren senest i maj 2015 var i dialog med den daværende registrant - RealDania Byg A/S - omkring overdragelse. På daværende tidspunkt fik klageren tilsagn om at kunne overtage domænet på et senere tidspunkt, hvilket dog aldrig sket. Korrespondancen mellem klageren og Realdania Byg er vedlagt som bilag 4.

I januar 2021 tog klageren kontakt til indklagede med henblik på at få domænenavnet overdraget. Korrespondance er vedlagt som bilag 5. Udover den vedlagte korrespondance, har parterne ligeledes telefonisk diskuteret overdragelse. Begge parter har tilbudt den anden part at hoste e-mailadresser, således at begge parterne kunne benytte domænenavnet “re.dk” i forbindelse med e-mails.

Domænenavnet bruges af indklagede i dag udelukkende i forbindelse med viderestilling til domænenavnet “rich-ebbesen.dk”, jf. vedlagte skærm billede af domænenavnet “re.dk” fra 22. februar 2021 (bilag 6), som viderestilling til “hostworld.dk” jf. bilag 7.

Det har således ikke været muligt for parterne at finde en fælles løsning på sagen.

...

Klagerens ret til at få overdraget domænenavnet “re.dk” til sig, baserer på rettigheder til betegnelsen “RE”. Grundlaget for disse er stiftet i henhold til varemærkelovgivningen,

markedsføringslovens regler om forretningskendetegn, samt selskabslovens bestemmelser om selskabsnavne.

Ad varemærkeskyttelse: Klageren er indehaver af en gyldig varemærkeregistrering, bilag 2 for betegnelsen "RE:", og kan på den baggrund hindre andre i at gøre brug af identiske eller forvekslelige betegnelser for de samme eller lignende varer og tjenesteydelser, jf. Varemærkelovens § 4, stk. 2. Indklagedes brug af domænenavnet "re.dk" sker i forbindelse med markedsføring og salg af IT-løsninger, hvorfor der er tale om tjenesteydelser identiske med de ydelser klageren udbyder på markedet. At indklagede blot benytter "re.dk" til at viderestille direkte til "hostworld.dk" understreger indklagedes intention om at skabe forveksling med klagerens virksomhed. Betegnelsen "re" er utvivlsomt forveksling med betegnelsen "RE:", hvilket yderligere understreges af det faktum at det ikke er teknisk muligt at inkludere kolontegnet i domænenavne. Indklagedes brug af domænenavnet "re.dk" udgør således en krænkelse af klagerens gyldige varemærkerettigheder, jf. Varemærkelovens § 4, stk. 1.

Udover den registrerede varemærkeret har klageren desuden stiftet en gyldig varemærkeret til betegnelsen "RE:" ved ibrugtagning i medfør af Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3 på et langt tidligere tidspunkt, jf. bilag 8.

Ad beskyttelse af forretningskendetegn: Gennem brug af betegnelsen "RE" i forbindelse med sin virksomhed har klageren etableret en beskyttelse som forretningskendetegn. Indklagedes brug af samme betegnelse for tjenesteydelser identiske med de udbudte ydelser af klageren (jf. det ovenfor anførte omkring varemærkeskyttelse) udgør dermed tillige en krænkelse af klagerens forretningskendetegn, jf. Markedsføringslovens § 18.

Ad selskabsnavnerettigheder: Klageren har stiftet sit selskab med navnet RE ApS, og har dermed en gyldig ret til dette selskabsnavn, jf. Selskabslovens § 2. Sammenholdt med reglerne om kendetegnsbeskyttelse i både varemærkeloven og markedsføringsloven, udgør indklagedes brug af domænenavnet "re.dk" en krænkelse af klagerens rettigheder, da det er egnet til at skabe forveksling med klagerens virksomhed. Dette igen på grund af sammenfaldet af tjenesteydelser der udbydes af parterne.

Det kan sammenfattes, at indklagedes brug af domænenavnet "re.dk" sker i forbindelse med udbud af tjenesteydelser identisk med de som udbydes af klageren. Samtidig er betegnelsen "re" identisk eller forvekslelig med klagerens gyldige rettigheder som varemærke, forretningskendetegn og selskabsnavn. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet "re.dk" er således i strid med god domænenavnsskik, jf. Domænelovens § 25. God domænenavnsskik skal ikke blot vurderes på baggrund af de forhold der gør sig gældende på registreringstidspunktet, men også ethvert senere tidspunkt, ligesom både lovens forarbejder og klagenævnets praksis er tydelig på, at der må ske en afvejning af parternes interesser i domænenavnet.

Klageren har tungtvejende interesser i domænenavnet på baggrund af de ovenfor anførte rettigheder til betegnelsen "re" i henhold til varemærkeloven, markedsføringsloven og selskabsloven. Indklagedes interesser heroverfor er ganske svage, da domænenavnet primært bliver benyttet i forbindelse med viderestilling til "rich-ebbesen.dk" og "hostworld.dk", og således ikke benyttes som kendetegn for indklagedes forretning. Desuden har klageren

etableret sine rettigheder langt tilbage i tid - i forbindelse med stiftelsen i 2007, hvorimod indklagede først har taget domænenavnet i brug inden for de seneste 3-5 år. Klagerens indarbejde kendetegn har derfor en betydelige større kendskabsgrad i markedet end indklagedes. Indklagedes brug af domænenavnet sker således for at snylte på klagerens velkendthed og de rettigheder klageren i forvejen har etableret.

Samlet gøres det således gældende, at indklagedes registrering og brug af domænavnet "re.dk" er i strid med god domænavnsskik, jf. Domænelovens § 25, samt udgør en krænkelse af klagerens gyldigt stiftede varemærkerettighed, jf. Varemærkelovens § 4, samt klagerens etablerede kendetegnsret, jf. Markedsføringslovens § 18. Indklagede må derfor pålægges at overdrage domænavnet "re.dk" til klageren."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klagerens formål er at udvikle IT-systemer, sælge IT-konsulentytelser og hermed ligestillet virksomhed.

Bilag 2 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 30. maj 2018 har fået registreret ordmærket RE: i klasse 42 for følgende tjenesteydelser:

"computerdesign- og programmeringsvirksomhed; computerprogrammering og softwaredesign; computerprogrammering til databehandling; computerprogrammering til databehandling og kommunikationssystemer; computerprogrammering til internettet; design, opsætning og programmering af websider; udvikling af software, programmering og implementering; softwareudvikling; it tjenesteydelser."

Bilag 3 er fotografier af emballage, kontorlandskab og visitkort, der gengiver betegnelsen "RE:", samt angiveligt skærmpoint fra klagerens profil på et socialt medie.

Bilag 4 er e-mailkorrespondance af 11. maj 2015 mellem klageren og Realdania Byg A/S, hvori klageren bl.a. anmode Realdania Byg A/S om at give besked, når Realdania Byg A/S ikke længere er interesseret i domænavnet "re.dk".

Bilag 5 er kopi af e-mailkorrespondance af januar og februar 2021 mellem klageren og indklagede vedrørende domænavnet "re.dk".

Bilag 6 og 7 er skærmpoint fra indklagedes hjemmeside på domænavnet "rich-ebbesen.dk", hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede udbyder IT-løsninger.

Bilag 8 fremstår som skærmpoint fra klagerens Twitter- og Facebook-profiler.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Firmaets grundlægger, Richard Ebbesen, blev født i København i 1888. Som 14-årig kom Richard i lære hos smedemester Hamre, der havde værksted på hjørnet af Møntergade og Gl. Mønt i det centrale København. I det område lå på det tidspunkt alle bogtrykkerier, bogbinderier og æskefabrikker. Det var Hamre's kunder og det blev Richard opgaver at holde

deres maskiner ved lige samt opstille nye maskiner. Som ung svend blev Richard ansat hos I.G.A. Eickhoff på Vesterbrogade 97. Eickhoff byggede trykkeri- og bogbinderimaskiner.

Som ung mand tog Richard derefter "på valsen". I tiden 1910 – 1912 arbejdede han hos den velkendte fabrik Martini Buchbindereimaschinenfabrik i Frauenfeld – Schweiz. Her dygtiggjorde han sig blandt andet med reparation og montage af Garnheftemaskiner.

Hjemkommet til Danmark i 1912 startede Richard Ebbesen derefter som selvstændig montør. Den officielle etableringsdato var den 6. juli 1912, og firmaets speciale var vedligehold og reparation af bogbinderi- og kartonnagemaskiner. I starten med base på privatadressen på Tranevej, Nørrebro, København NV.

Den første kunde var Marius Andersen's Bogbinderi. bogbinderisal fra "de gode gamle dage" Efter nogen tid oprettedes værksted i en kælderbutik i Søllerødgade ved Nørrebros Runddel. Nu kunne Rich. Ebbesen desuden udfører opstilling og service for den daværende Martini forhandler, firmaet Armin Krahe's Eftf. ved Ferdinand Stege.

Ca. år 1918 blev det atter tid til forandring. Værkstedet flyttede til Gråbrødretorv 6 i det indre København K, der var centrum i den voksende kundekreds. Her udvidedes virksomheden med flere montører, lærlinge og maskinarbejdere. Man begyndte en egenproduktion af mindre maskiner som f.eks. Stansemaskinerne

Dan I, II & III for hulstansning med variabel afstand for fodkraft. Omkring 1935 påbegyndtes handel med brugte renoverede maskiner og man fik et ekstra lagerlokale i Skindergade 27.

Den 15. oktober 1935 kom sønnen, Aage Richard Ebbesen (f. 1921) i lære i virksomheden. Han blev udlært den 14. oktober 1940. Den gang var der nemlig 5 års læretid. Derefter fortsatte Aage som svend/montør og senere værkfører.

I 1940 flyttede "Rich. Ebbesen" til Store Kongensgade 69, København K. Herfra udførte man reparation- og servicearbejde, lige som man også fabrikerede mange reservedele og udførte ændringer på maskiner. Under og efter krigen fremstillede man blok- og brochureheftemaskinen RE-5 efter A.R.E.'s ny konstruktion. Disse blev bl.a. solgt af branchens grossister. Efter flytningen til Store Kongensgade øgedes salget af brugte renoverede maskiner.

I 1946, efter krigen, var Aage R. Ebbesen udstationeret hos Martini Buchbindereimaschinenfabrik i Frauenfeld – Felzen i Schweiz. Under dette besøg lærte han yderligere at opbygge, montere og justere fabrikens specielle Garnheftemaskiner.

Efter hjemkomsten var Aage R. Ebbesen, som medarbejder i faderens firma, servicemontør for Martini i Skandinavien. Han opstillede, vedligeholdte og instruerede, og stod endvidere for fabrikens garanti.

Aage R. Ebbesen blev fra ca. 1950 medinteressent i virksomheden, og fra 1950 fik Rich. Ebbesen flere forhandlinger for udenlandske leverandører for maskiner, komponenter og forbrugsvarer.

I 1960 afgik Richard Ebbesen ved døden, men Aage R. Ebbesen fortsatte nu som eneste leder og hovedinteressen med Richard Ebbesens enke, Anna Mathilde Ebbesen, som medinteressent. Efter 1960 udvidedes import og handel betydeligt og man måtte som nødhjælp leje ekstra lokaler til lager, så man til sidst havde maskiner stående 7 forskellige steder. Man havde med tiden overtaget såvel lager samt lokaler fra andre firmaer der var lukket.

I 1964 købte Aage R. Ebbesen ejendommen "matr. no. 11 cm" Trekronergade 15 – 17, i Valby. Her samlede man nu hele virksomheden der omdannedes til ApS. Her flyttede man ind på firmaets 52 års grundlæggelsesdag, den 6. juli 1964. Den Patricieragtige domicilejendom har derefter udgjort en del af firmaets profil.

Den 13. maj 1974 startede Johnna Anita Ebbesen, datter af Aage Ebbesen, som teknisk assistent og merkonom, med arbejdsfelter som ekspedition og administration. Ansættelsen fortsatte, dog med afbrydelser af rejser og arbejde i Australien og Canada.

I 2001 ansættes Johnna Ebbesens's mand, Henrik Andreassen, som værksteds- og serviceleder samt arbejde med kundebetjening og salg. Med udgangen af 2004 overtog Johnna Ebbesen selskabet ved endnu et familiegenerationsskifte.

Adskillige mennesker har haft hele deres arbejdsliv hos "Rich. Ebbesen" og mange andre har været ansat i firmaet i lange perioder.

Knap 103 år efter det hele startede skifter det gamle familieejede firma endnu en ejer, denne gang uden fra familien, Thomas Svart er den nye ejer, og han bærer de stolte traditioner videre, i den gode ånd som Rich. Ebbesen har altid været kendt for. Rich. Ebbesen, Knowhow vil stadig være Rich. Ebbesens varemærke. Virksomheden er skrivende stund 107 år gammel.

Thomas Svart, har altid arbejdet i den grafiske branche, og foruden Thomas er oprindelig uddannet Offset trykker / grafisk trykker, har han både arbejdet med kartonnage, ark og rotationstryk. Thomas, har været ansat hos manroland (tild. Grafisk maskine import) hvor Thomas nåede at være trykinstruktør, sælger og senere ansvarlig for forbrugsvaresalget i Danmark, 2012 blev Thomas headhuntet til FlintGroup, hvor han var den tekniske salgsekspert i Norden, og Baltikum. Da muligheden bød sig til i sommeren 2014 at starte opkøbe Rich. Ebbesen, var betænkningstiden ikke lang hos Thomas.

Thomas kunne se muligheden i at videreføre den gamle virksomhed, og bringe den frem mod nye mål, ikke kun økonomisk, men også at Rich. Ebbesen igen blev en moderne grafisk legeplads, med den nyeste teknologi, uden at glemme hvor det hele startede. Den 30 januar 2015 var endnu et stærkt generationsskifte sket. Den gamle ejendom på Trekronergade 15-17 er blevet erstattet af lyse venlige lokaler i Smørum ved Ballerup.

Virksomheden er blevet rystet, skåret til, personale ændringer, og ikke mindst overgået en rebranding. Rich. Ebbesens entre i den digitale verden, betyder også en rebranding af varemærket RE, som er en nemmere digital reference i en ny digital verden til den gamle velkendte virksomhed Rich Ebbesen, som kunder i hele Danmark så godt kender.

Rich Ebbesen, tilbyder et bredt udvalg af maskiner, og er førende i Danmark inden for sit felt.

Dette er lidt om virksomhedens eksistens og berettigelse i at bruge domænet RE.dk, som man har erhvervet efter Korrespondance med virksomheden RealDania i forbindelse med at virksomheden har skulle digitalisere sig og omstille sig på at flere kunder fremover vil søge virksomheden digitalt.

Mange af virksomhedens kunder referer til Rich Ebbesen som RE, idet det er en nemmere forkortelse, nemmer at udtale, at stave og huske. Derfor har selskabet også markedsført sig med et logo under samme betegnelse, søgt varemærkebeskyttelse og brugt domænet re.dk aktivt både til hjemmesider og til mails.

Virksomheden Rich Ebbesen ApS (RE) beskæftiger sig som anført ovenfor med salg af grafiske maskiner, og operer under branchekoden – Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr.

Det er derfor ikke korrekt anført af klager, at Rich Ebbesen ApS konkurrerer med RE ApS og herunder henvender sig til det samme marked med de samme produkter i varemærkeretlig forstand.

*Bilag 7 har blot været et link (reklamevindue) til et søsterselskab **Host World** som fra holdingselskabet er frasolgt til Lignum IT. Det er ikke Rich Ebbesen ApS der tilbyder IT ydelser. Herudover skal det bemærkes, at klagers virksomhed primært står for udvikling af Apps og hjemmesider, hvorimens indklagedes virksomhed primært sælger grafiske maskiner. Nærværende faktum ændre således ikke den interesseafvejning der er anført herunder.*

I dag bruger Rich Ebbesen ApS aktivt domænet re.dk både som mailsystem og hjemmeside. Det har altid været virksomhedens planer med domænet, og lige fra start er domænet blevet brugt til mail, ind til den nye hjemmeside var færdigudviklet. I dag bliver virksomheden produkter solgt fra webshoppen www.re.dk.

...

Det gøres gældende at det følger af vilkårene, at DK Hostmaster ikke prøver om et ansøgt domænenavn strider mod tredjeparts rettigheder. Såfremt varemærkeindehavere eller andre mener, at et domænenavn krænker deres rettigheder, må de pågældende indbringe en sag for Klagenævnet for domænenavne eller for domstolene med påstand om, at domænenavnet overdrages eller slettes. Som udgangspunkt tildeles .dkdomænenavne således efter et først-til-mølle-princip, og i henhold til først-til-mølle-princippet er RICH. EBBESEN ApS først i tid og dermed som udgangspunkt også bedst i ret.

Det gøres endvidere gældende at der ikke er tale om tilfælde af phishing, malwareangreb, gentagne brud på god domænenavnsskik eller tilfælde af typosquatting, hvorfor nærværende tvist skal afgøres efter reglerne om varemærkeloven og reglen om god domænenavnsskik i domæneloven.

Domænelovens § 25 indeholder den eneste bestemmelse, der materielretligt regulerer forholdet mellem registranter om retten til domænenavne. Bestemmelsens stk. 1 fastslår, at registranter ikke må registrerer og bruge domænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Det gøres gældende at RICH. EBBESEN ApS brug af domænet re.dk ikke er i strid med god domænenavnsskik.

Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er tale om warehousing. Domænenavnet re.dk bliver reelt brugt af RICH. EBBESEN ApS som en aktiv samfundsressource. Det er vigtigt at understrege, at bestemmelsen efter idl § 25 stk. 2, ikke indebærer et forbud mod vidersalg af et domænenavn, heller ikke til en overpris i forhold til registreringsgebyret. Kun i den situation, hvor registranten alene har registreret domænenavnet eller opretholdt registreringen med henblik på et vidersalg eller en udlejning, foreligger en overtrædelse af warehousing-forbuddet.

Det forhold at klageren har startet en dialog op med den indklagede omkring mulig salg af domænenavnet er således ikke et forhold der kan lægges vægt på. Det skal i den anledning i øvrigt bemærkes, at RICH. EBBESEN ApS ikke har et stort antal ikke-aktive domænenavne (ingen ikke aktiv domænenavne), som er registreret. Ligesom domænenavnet re.dk ikke har været registreret i langtid uden aktiv brug, og i øvrigt har RICH. EBBESEN ApS ikke udbudt domænenavnet re.dk eller andre domænenavne til salg m.v.

Det gøres gældende at klageren ikke har bedre ret til domænenavnet re.dk end den indklagede (registranten), og at interesseafvejningsregel i § 25 ikke kan føre til et andet resultat.

Det gøres gældende at registrering af domænenavnet ikke er sket i strid med tredjemands varemærkerettigheder.

Det forudsættes, at registranten ikke selv har varemærkerettigheder eller anden adkomst til domænenavnet. I så fald vil registreringen og brug af domænenavnet som altovervejende udgangspunkt ikke udgøre en krænkelse af tredjemands rettigheder og en overdragelse af domænenavnet vil forudsætte, at interesseafvejningsreglen i idl § 25 (undtagelsesvis) falder ud til tredjemands fordel. Det skal i den forbindelse bemærkes, at RE er en forkortelse af RICH. EBBESEN ApS, og er altid blevet brugt erhvervsmæssigt af RICH. EBBESEN ApS som en kort reference til selskabets brand. Der nu også har fået registreret varemærket til RE hos Patent og Varemærkestyrelsen. Det skal bemærkes, at det følger af varemærkelovens regler at et varemærke allerede er beskyttet ved erhvervsmæssig brug, jf. vml. § 3 stk. 1.

Det har i teorien været tvivlsomt hvorvidt selve registreringen af et domænenavn, der er identisk med et varemærke, kan udgøre en varemærkekrænkelse. Navnlig hvis der ses på afgørelsen U.2004.1561H og sammenholder Sø og Handelsretten bemærkninger med Højesterets begrundelse.

I en tilkendegivelse fra Sø og Handelsretten fra 2000, er det lagt til grund, at selve registreringen kan udgør erhvervsmæssig brug af varemærket, selvom der ikke er en aktiv hjemmeside under domænenavnet, jf. U.2001B.414 omtalt hos Andersen & Elmer.

At selve registreringen af domænenavnet kan udgøre en varemærkekrænkelse synes dog at have støtte i Google AdWords-dommen, hvor EU-Domstolen afviste at brugen af tredjemands varemærke som søgeord udgjorde et indgreb i varemærkets reklamefunktion, idet varemærkeindehaverens annoncer fortsat måtte forventes at få en høj placering på Googles søgeside.

På den baggrund kan det modsætningsvis antages, at det vil kunne udgøre et indgreb i varemærkets reklamefunktion at hindre varemærkeindehaveren i at reklamere for sine ydelser under et domænenavn identisk med varemærket.

Det er dog ikke ensbetydende med, at enhver registrering af et domænenavn identisk med et varemærke vil udgøre en varemærkekrænkelse.

Endvidere vil registrering ikke udgøre en varemærkekrænkelse, hvis domænenavnet ligner men ikke er identisk med varemærket. I denne situation hindrer registreringen nemlig ikke varemærkeindehaveren i selv at registrerer sit varemærke som domænenavn.

En virksomhed der registrerer og ibrugtager et domænenavn for en helt anden type aktiviteter end varemærkeindehaverens, vil ikke krænke varemærkeretten, der kun beskytter mod brug af varemærker inden for identiske eller lignende kategorier af varer og tjenesteydelser, når bortses fra de velkendte varemærker.

*Det gøres i den anledning gældende, at RICH. EBBESEN ApS har varemærkeretten til RE i den klasse som virksomheden operér i, og at klageren primært har markedsført sig med **RE-CPH** eller **RE:** (kolon) i et helt andet marked og med helt andre tjenesteydelser end Rich Ebbesen ApS (RE). Der er ikke tale om et velkendt varemærke, hvorfor RE ikke nyder beskyttelse på tværs af klasser. Der kan derfor godt være tale om identiske varemærker uden at der er tale om varemærkekrænkelser.*

Det følger af varemærkeloven at eneretten efter § 4, stk. 1, nr. 1 giver varemærkeindehaveren adgang til at forbyde erhvervsmæssig brug af kendetegn, der er identiske eller af lignende art for varer eller tjenesteydelser. Varemærkeindehaveren kan endvidere efter § 4, stk. 1, nr. 2, forbyde erhvervsmæssig brug af kendetegn, der er identiske eller af lignende art for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, når der er en risiko for forveksling.

Det vil bero på en konkret samlet helhedsvurdering, om der består en sådan mærkelighed og vareartslighed, at der er en risiko for, at varemærkerne vil blive forvekslet af kunderne. Forveksling forudsætter dog, at der er et vist element af såvel mærkelighed som vareartslighed.

*Består der ingen mærkelighed mellem **Rich Ebesen (RE)** og **RE-CPH - RE:** foreligger selvsagt ikke en krænkelse, uanset om de anvendes for samme typer af produkter. Og tilsvarende består der ingen krænkelse, hvis identiske varemærker bruges inden for helt forskellige produktområder. Det skal her særligt bemærkes, at klager og den indklagede bruger varemærket for helt forskellige produktområder (der er ikke tale om lignende kategorier af varer og tjenesteydelser), hvorfor der ikke er tale om en varemærkekrænkelse. Da klager ikke har et velkendt varemærke, kan klager som redegjort ovenfor heller ikke opnå beskyttelse på tværs af produktkategorier, og der er således ikke tale om en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade dette.*

På baggrund af ovenstående kan det derfor antages, at registrering kun er i strid med varemærkeretten, når den foretages af varemærkeindehaverens konkurrenter, dvs. virksomheder som udbyder lignende typer af ydelser som varemærkeindehaveren. Tilsvarende

Klagenævnet for domænenavnes afgørelse i sag nr. 2005-743 og Riis i Trzaskowski, Internet retten, s. 412.

Da registrering ikke er sket med henblik på videresalg er der heller ikke tale om overtrædelse af markedsføringslovens (mfl) § 1, og registrering er derfor heller ikke i strid med god domænenavnskik.

Da RICH. EBBESEN ApS ikke udbyder ydelser af samme eller lignende art som klageren, vil brugen af et domænenavn, der er identisk eller forveksleligt med varemærket som udgangspunkt ikke udgør en varemærkekrænkelse, jf. vml § 4, stk. 1, modsætningsvis.

Dette gælder også, selvom registranten ikke tidligere har brugt det pågældende navn i sin egen virksomhed og således ikke selv har nogle forudgående kendetegnsrettigheder til navnet.

Der er endvidere ikke tale om en registrering i strid med navneloven.

Det skal bemærkes at RE er en forkortelse af RICH. EBBESEN og re bruges aktivt af selskabet som mailserver, hjemmeside og som brand/logo. Der henvises til vedhæftet bilag i sagen.

Som gjort gældende ovenfor skal rettighederne til domænenavnet som altovervejende udgangspunkt afgøres efter princippet om "først i tid, bedst i ret". Som anført ovenfor er der ikke grundlag for at tilsidesætte nærværende udgangspunkt ud fra hensyn til varemærkeretten, navnerettigheder eller andre former for kendetegnsrettigheder. Tvært i mod styrker varemærkelovens regler blot Rich Ebbesens brug af Re.dk.

Reglen om god domænenavnsskik og en konkret hensynsafvejning bliver derfor afgørende for sagens udfald.

Her gøres det gældende, at RICH. EBBESEN har kommerciel interesse i domænet re.dk. Dernæst skal det bemærkes, at RICH. EBBESEN bruger domænet Re.dk aktivt både som hjemmeside og som e-post og FTP-service, og anvendelsen af re.dk har således betydelig nytteværdig for RICH EBBESEN. RE har også en stor økonomisk værdi for RICH EBBESEN, idet de fleste kunder kommer nu i kontakt med selskabet via domænet RE.dk. Domænet bliver af registranten således brugt til legitime aktiviteter.

Domænet RE er lige fra begyndelsen blevet brugt som RICH. EBBESEN mail-adresse, jf. vedhæftede bilag, og fra start af har det været planen at virksomhedens nye opdateret hjemmeside også skulle være på domænet, som ved erhvervelsen var under opbygning, og nu aktivt er i brug. Det skyldes, at mange af virksomhedens kunder søgte på RE frem for Rich Ebbesen, når de skulle finde Rich Ebbesen ApS online. Da Rich Ebbesen for mange er svært at stave til og huske, var Re en meget nemmere reference at huske for kunderne (Rich Ebbesen har også et logo som kun indeholder bogstaver RE, og som er beskyttet varemærkeretligt), og derfor har det altid været virksomhedens plan for fremtidige brug at flytte alle aktiviteter over på re.dk domænet.

Klageren har således ikke en mere væsentlig og legitim interesse i at gøre brug af domænenavnet RE end den indklagede. Tvært er Rich Ebbesen en meget gammel virksomhed,

som også har været kendt under betegnelsen RE, før klageren overhovedet stiftede virksomhed, hvorfor en interesse afvejning ikke kan føre til et andet resultat.

Der skal herudover bemærkes, at der ikke er tale om en begrænset brug af domænenavnet RE. Re er både hoved mail og Main Webside for Rich Ebbesen ApS. Der henvises blandt andet til sag nr. 2009-78 (NTech afgørelsen), hvor registranten ingen hjemmeside havde under domænenavnet men angav at bruge det til e-mail. Registranten havde ikke dokumenteret omfanget af denne brug men havde dog fremsendt en oversigt over e-mailkonti tilknyttet domænenavnet. Klagenævnet lagde til grund, at i hvert fald en af e-mailadresserne var aktive, og på den baggrund fandt klagenævnet ikke grundlag for at overføre domænenavnet til klageren.

Endvidere kan henvises til sag nr. 2012-161 (Nem-id sagen), hvor klagenævnet lagde til grund, at offentligheden havde en klar og beskyttelsesværdig interesse i at DanID rådede over "nemid.dk" men fandt ikke desto mindre, at interesseafvejningen måtte falde ud til fordel for registranten. Klagenævnet lagde bl.a. vægt på, at registranten havde registreret domænenavnet halvandet år før, DanID besluttede sig for at bruge navnet "nemID" og at DanID vidste, at domænenavnet var optaget, da navnet blev valgt. På samme måde på refereres til at klageren i nærværende sag godt vidste at domænet re.dk var optaget, før virksomheden blev stiftet og man i stedet valgte at bruge domæne navnet re-cph.dk. Ligesom klageren markedsføre sig som RE: (kollon) og ikke blot RE. Ligesom klageren primært markedsføre sig internationalt ved brug af .com domæne, jf. klagerens hjemmeside Re-Cph.com.

Det er min helt klare opfattelse, at det skal tillægges betydeligt vægt at registranten RICH EBBESSEN (RE) aktivt bruger domænenavnet, og ikke kun til e-mailkommunikation, men også aktivt til visning af hjemmesider. Det gøres endvidere gældende at alene det faktum at RICH EBBESSEN (RE) aktivt bruger domænenavnet til e-mailkommunikation normalt i sig selv vil medføre, at interesseafvejning skal falde ud til fordel for registranten RICH EBBESSEN (RE).

Herudover skal det bemærkes, at registranten RICH EBBESSEN (RE) bruger domænet aktivt i erhvervsmæssige henseende, selvom dette ikke i sig selv er afgørende, så skal det tillægges vægt i interesseafvejningen at RICH EBBESSEN (RE) i dag driver en sund erhvervsmæssig aktivitet ved brug af domænenavnet re.dk, og at RICH EBBESSEN kunder har adopteret navnet til sig..."

Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af en e-mail stilet til indklagede, som indledes med ordene "Hej RE".

Bilag B og C skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af indklagedes hjemmesider, der er arkiveret den 24. januar 2001 og 18. februar 2007 i forbindelse med domænenavnet "rich-ebbesen.dk", og hvorpå er angivet e-mailadressen "re@rich-ebbesen.dk".

Bilag D er kopi af korrespondance i perioden oktober 2019 til januar 2020 vedrørende overdragelse af domænenavnet "re.dk" til indklagede.

Bilag E er en oversigt over 11 forskellige e-mailadresser, der er tilknyttet domænenavnet "re.dk".

Bilag F er kopi af en e-mail af 16. oktober 2020 sendt til e-mailadressen "invoice@re.dk", og som indledes med ordene "Hej RE".

Bilag G fremstår som skærmpoint fra indklagedes Paypal-konto, hvor indklagede er anført som "Rich. Ebbesen (RE)" og er knyttet til en hjemmeside og e-mailadresse på domænenavnet "re.dk".

Bilag H er skærmpoint fra indklagedes Instagram-profil, hvor der henvises til indklagedes hjemmeside på domænenavnet "re.dk".

Bilag I er skærmpoint fra indklagedes Facebook-profil, hvoraf fremgår, at indklagedes e-mailadresse er knyttet til domænenavnet "re.dk".

Bilag J er skærmpoint fra søgemaskinen Google med gengivelse af søgeresultaterne ved en søgning på "rich ebbesen", hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede på sin virksomhedsprofil angives som "Rich. Ebbesen (RE)".

Bilag K-M er skærmpoint fra hjemmesiden Google My Business, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede angives som "Rich. Ebbesen (RE)".

Bilag N fremstår som skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet "igp.dk" med virksomhedsoplysninger om indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede anvender domænenavnet "re@rich-ebbesen.dk".

Bilag O fremstår som skærmpoint med oplysninger om en e-mailkonto knyttet til e-mailadressen "faktura@re.dk".

Bilag P er skærmpoint fra søgemaskinen Google, hvoraf fremgår, at indklagedes virksomhedsprofil fremkommer ved en søgning på betegnelsen "re".

Bilag Q er skærmpoint fra søgemaskinen Google, hvoraf fremgår, at indklagedes virksomhedsprofil fremkommer ved en søgning på betegnelsen "re:".

Bilag R er kopi af indklagedes logo, som er domineret af bogstaverne R og E, hvor R'et er spejlvendt.

Bilag T-V fremstår som, skærmpoint fra indklagedes hjemmeside, hvorfra der udbydes grafiske maskiner.

Bilag W fremstår som Messenger- eller SMS-korrespondance af januar 2021 bl.a. vedrørende domænenavnet "re.dk".

Bilag X og Y er udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at indklagede den 3. februar 2021 har søgt om varemærkebeskyttelse af ordmærket RE i klasserne 1, 7, 16, 37 og 40.

Bilag Z er kopi af brev af 10. marts 2021 fra Patent- og Varemærkestyrelsen til indklagede med styrelsens søgningsrapport i forbindelse med indklagedes varemærkeansøgning.

Bilag Æ er kopi af brev af 16. marts 2021 fra Patent- og Varemærkestyrelsen til indklagede, hvori det oplyses, at indklagedes varemærkeansøgning vil blive offentliggjort, og at der herefter vil følge en indsigelsesperiode på to måneder.

Bilag Å er skærmpoint fra klagerens profil på det sociale medie LinkedIn.

Bilag AA er skærmpoint fra e-mailprogram med oversigt over e-mails knyttet til e-mailadresserne "ts@re.dk", "info@re.dk", "invoice@re.dk" og "faktura@re.dk".

I replikken er bl.a. anført følgende

"Det skal indledningsvis bemærkes, at indklagede har vedlagt en lang række bilag uden, at der i sagsfremstilling eller anbringender er henvist yderligere til dem. Det fremstår derfor ganske uklart, hvad indklagede ønsker at fremme med de enkelte bilag. På trods af dette ønsker klageren dog at knytte nogle kommentarer til flere af indklagede bilag, samt svarskriftet i øvrigt.

På trods af en omfattende og detaljeret gennemgang af indklagedes historie - i hvad der fremstår som et forsøg på at tegne et billede af et vigtigt stykke dansk industrihistorie, uden at dette dog er på nogen måde er tilfældet - har indklagede ikke påvist, at denne på noget tidspunkt i historien har været kendt i markedet eller blandt eksisterende kunder under betegnelsen "RE".

Betegnelsen "RE" tilknyttet i parentes til Rich. Ebbesen ved søgninger på Google, som er vedlagt af indklagede som bilag P og Q, viser blot tilbage til en virksomhedsprofil for indklagede som administreres af indklagede selv. Disse bilag siger derfor ikke noget om den reelle brug af betegnelsen i markedet - ej heller hvornår RE blev tilføjet indklagedes navn på den pågældende virksomhedsprofil. Alene af denne grund har bilagene med søgninger på Google fremlagt af indklagede ingen bevismæssig værdi.

Google-søgningerne vedlagt af indklagede som bilag P og Q er desuden direkte misvisende, da søgninger i Google leveres på baggrund af Google's kendskab til den enkelte bruger og bl.a. dennes søgehistorik og adfærd generelt på internettet. Derfor vil en søgning på betegnelsen "RE" være forskellig alt afhængig hvem der foretager søgningen. Indklagedes bilag P og Q viser utvivlsomt søgninger foretaget af en person med stor tilknytning til indklagedes virksomhed - måske endda samme person som er registreret som administrator for indklagedes virksomhedsprofil på Google - hvorfor søgningen med stor sandsynlighed vil favorisere indklagede i søgningen for at vise mere relevant indhold for brugeren. For at give et korrekt billede af hvorledes betegnelsen "RE" fremstår ved en søgning på Google må søgningen foretages i 'private' eller 'inkognito' mode - alt afhængig hvilken browser man bruger. Som bilag 10 vedlægges en sådan søgning i Private mode fra den 16. april 2021. Klagerens virksomhed figurerer da som nr. 8 på listen over søgeresultater - hvilket er den øverste private virksomhed og før eksempelvis Elgiganten. Ved en gennemgang af de første 20 sider med søgeresultater fremkom der ingen henvisninger til indklagedes virksomhed.

Omkring indklagedes øvrige bilag skal bemærkes følgende:

- Bilag A (mail fra kunde) er udateret og kan således ikke tillægges nogen bevismæssig værdi, da det ligeså vel kan være en email fra efter klagens indlevering.
- Bilag B og C (udskrifter af hjemmesider fra 2001 og 2007) viser alene brug af "RE" som initialer før @ i mailadresser tilknyttet domænenavnet "rich-ebbesen.dk", hvorfor der er tale om almindelig forkortelse/initialer som ikke viser til virksomheden i sin helhed, men til en bestemt brugerkonto i den pågældende virksomhed.
- Bilag E bekræfter at indklagede på tidspunktet for klagens indlevering har været indehaver af registreringen i kun ca. 12 måneder. Sammenholdt med at indklagede er ikke lykkedes med at bevise, at virksomheden er kendt i markedet under betegnelsen "RE" understreger dette indklagedes manglende interesse i domænenavnet.
- Bilag F (mail fra Leverandør) er dateret mindre end 5 måneder før klagens indlevering, og kan derfor ikke tillægges nogen synderlig betydning som argument for at indklagede gennem lang tid har været kendt under den omtvistede betegnelse.
- Alle resterende bilag viser kun brug af betegnelsen RE i forbindelse med email-adresser tilknyttet domænenavnet "re.dk" og dermed ikke brug af betegnelsen "RE" isoleret set. Bilagene giver således ingen indikation på hvorvidt indklagede omtales og/eller genkendes under betegnelsen i markedet og blandt kunder.

Ifølge indklagede foretog virksomheden en re-branding tidligst i 2015 - uden at det fremgår klart hvornår dette skulle være sket eller påbegyndt - hvor brugen af betegnelsen "RE" blev intensiveret. Jf. gennemgangen af bilagene ovenfor, har indklagede dog ikke fremlagt noget yderligere dokumentation for denne re-branding. Desuden har den påståede re-branding fundet sted mange år efter klagerens virksomhed blev stiftet med selskabsnavnet RE ApS i 2007, jf. sagens bilag 1, og ligeledes mange år efter at klageren var begyndt at benytte betegnelsen "RE" for sin virksomhed bl.a. i sociale medier, jf. sagens bilag 8 der viser brug på Facebook og Twitter allerede i 2008 og 2011. Endelig har klageren allerede 30. maj 2018 fået registreret varemærket RE:, jf. bilag 2, hvilket ligeledes er næsten 2 år før indklagede lykkedes med at få domænenavnet "re.dk" overdraget til sig fra den tidligere registrant. Selvsamme tidligere registrant havde endog givet tilsagn om mulig overdragelse til klageren allerede tilbage i maj 2015 og dermed længe før indklagede henvendte sig, jf. bilag 4.

Desuden har indklagede først indleveret ansøgning om registrering af varemærket RE den 3. februar 2021, hvilket er 13 dage efter klageren henvendte sig til indklagede omkring domænenavnet. Som bilag 11 er vedlagt kopi af e-mail fra klageren til indklagede dateret 21. januar 2021, hvor klageren anmoder om overdragelse af domænenavnet. Det er desuden ikke korrekt, når indklagede anfører at varemærket RE er blevet registreret. Ansøgningen er blot blevet offentliggjort efter indklagedes ønske, men endnu ikke godkendt og registreret af Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS). Der henvises i det hele til indklagedes bilag X-Æ, hvor det klart fremgår, at der er tale om en offentliggjort ansøgning og at PVS desuden har gjort opmærksom på en række forudgående rettigheder som kan være til hinder for endelig registrering. Klageren planlægger at gøre indsigelse imod endelig registrering på baggrund af klagerens eksisterende gyldige varemærkeregistrering som er fremlagt som sagens bilag 2.

Endelig skal det fremhæves at indklagede først efter klagens indgivelse har ændret sin hjemmeside, som den nu fremstår i indklagedes bilag og desuden også bruger re.dk som primært domæne og ikke blot som viderestilling til "rich-ebbesen.dk". Som dokumentation henvises til sagens bilag 6 og 7. Det ses også at indklagede nu har valgt at fjerne "IT-løsninger" fra den nye hjemmeside, som en del af sine ydelser, og i samme anledning forsøge

at argumentere for at de ikke leverer ydelser som konkurrerer med klagerens ydelser. Det forekommer tankevækkende, at klageren pludselig ikke længere leverer disse ydelser, da de frem til klagens indlevering var en væsentlig del af indklagedes portefølje, og desuden også det eneste felt, hvor mailadresser med @re.dk blev benyttet.

I det hele fremstår indklagedes argumentation og brug af betegnelsen RE og brug af domænet "re.dk" som en efterrationalisering på baggrund af klagerens oprindelige henvendelse til indklagede og efterfølgende indlevering af klageskrift til Domæneklagenævnet. Dette understreges utvetydigt af indklagedes bilag W, som ifølge indklagede er korrespondance med indklagedes web-designer. Heraf fremgår, at indklagede den 21. januar 2021 kl. 21.11 har bedt webdesigneren om at "smide / lave det på re.dk istedet for rich-ebbesen.dk". Dette er 10 timer og 34 minutter efter klagerens første henvendelse til indklagede, jf. bilag 11, som blev leveret til indklagede 21. januar 2021 kl. 10.37. Der er derfor hævet over enhver tvivl at ønske ibrugtagningen af re.dk istedet for rich-ebbesen.dk er udløst af klagerens henvendelse tidligere samme dag.

Indklagede har således ikke påvist at have den fornødne interesse i betegnelsen RE på tidspunktet for klagerens henvendelse eller klagens indgivelse. Desuden har indklagede heller i tilstrækkelig grad vist, at indklagede er kendt under betegnelsen RE i markedet og blandt kunder.

Således kan det sammenfattes klagerens interesser i domænenavnet væsentlig overstiger indklagedes interesser. Den interesseafvejning der skal foretages i medfør af Domænelovens § 25, stk. 1 bør således lægge vægt på blandt andet følgende elementer:

- 1) Klageren har etableret rettigheder til betegnelsen RE allerede i 2007 i forbindelse med virksomhedens stiftelse under navnet RE ApS og løbende brug af betegnelsen RE i markedsføring.*
- 2) Klageren er kendt i markedet og blandt kunder under betegnelsen RE.*
- 3) Klageren er indehaver af gyldig varemærkeregistrering af ordmærket "RE."*
- 4) Indklagede er ikke indehaver en gyldig varemærkeregistrering af ordmærket "RE" således som anført, men derimod blot en offentliggjort ansøgning, hvortil indsigelsesfristen endnu ikke er udløbet.*
- 5) Indklagede er ikke kendt under betegnelsen RE på internettet, hvorimod klageren ved neutrale Googlesøgninger fremstår markant mere velkendt under denne betegnelse.*
- 6) Indklagedes adfærd bærer tydeligt præg af efterrationalisering på baggrund af klagerens interesse i domænenavnet."*

Som bilag 10 har klageren fremlagt skærmpoint fra søgemaskinen Google med gengivelse af resultaterne ved en søgning på betegnelsen "re", hvor browseren er indstillet til søgninger i tilstanden "Private".

Bilag 11 er kopi af e-mail af 21. januar fra klageren til indklagede, hvori klageren anmoder om, at indklagede overdrager domænenavnet "re.dk" til klageren.

I duplikken er bl.a. anført følgende:

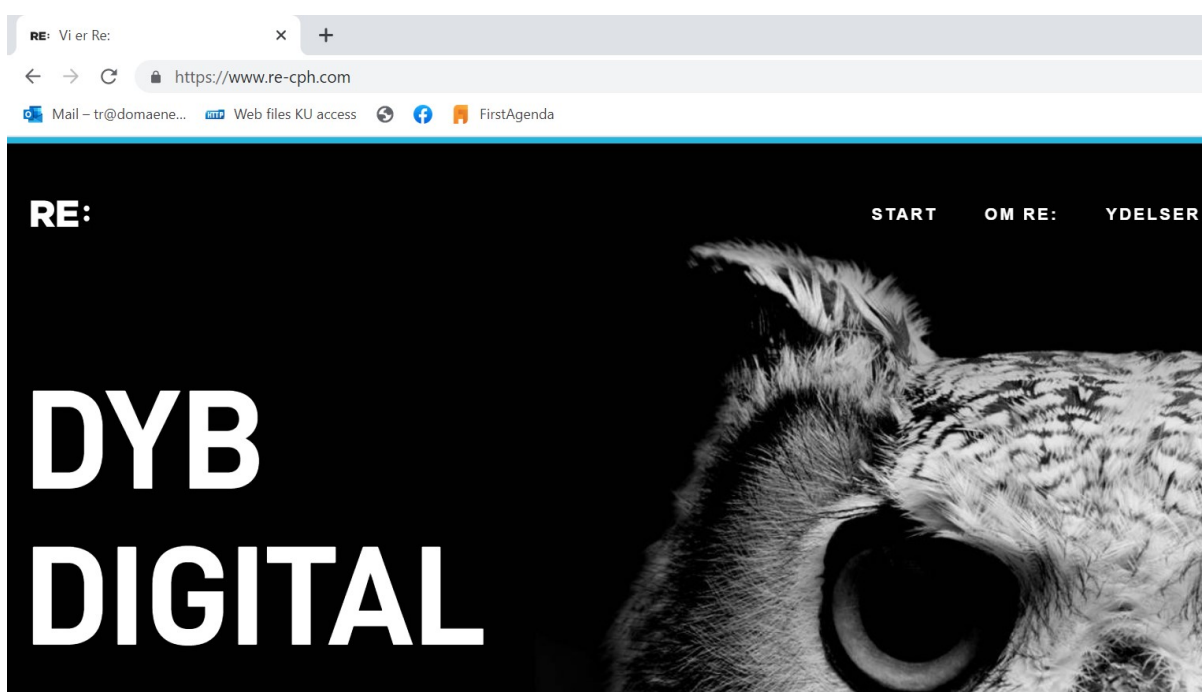
"Klagerens sagsfremstilling bestrides. Tidligere fremlagte sagsfremstilling fastholdes.

Det skal bemærkes, at klageren og indklagede aldrig har konkurreret i samme marked. Opmærksomheden henledes desuden på at Rich Ebessen aktivt bruger domænet RE.dk både til E-mail og til hjemmeside. E-mail fra dag ét, og for så vidt angår hjemmesiden var det kun midlertidigt at siden viderdiregerede til Richebessen.dk ind til webdesigneren var færdig med den nye hjemmeside og webshop, som i dag er i aktiv brug. Det er den fremtidige brug og fremtidige planer der afgørende i interesse afvejningen, og det har fra dag ét af også været planerne at re.dk skulle udgøre virksomhedens hovedside.

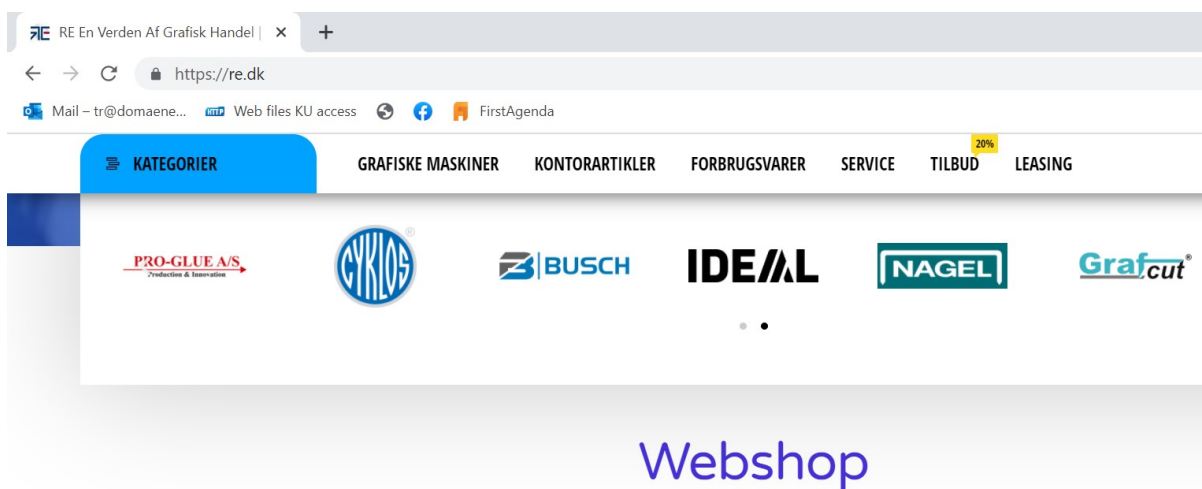
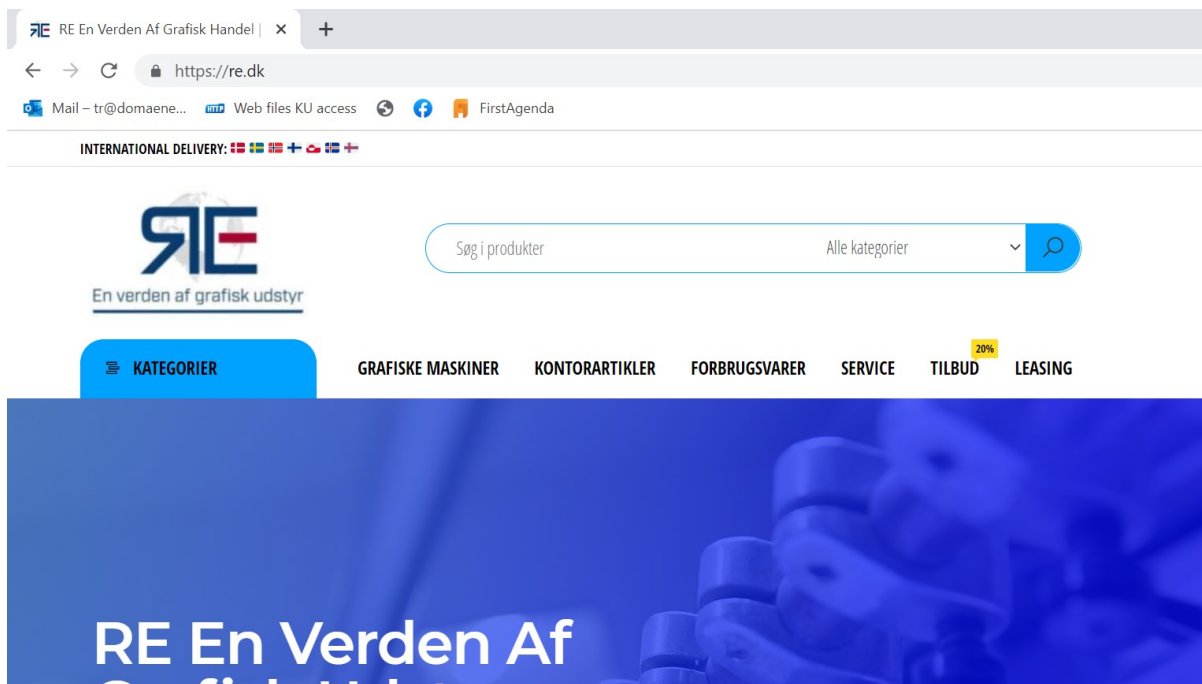
Man kan ikke tale om uberettiget brug, og en interesseafvejning kan ikke føre til andet resultat, Idet Rich Ebessen ikke har en uvæsentlig erhvervsmæssig-samfundsinteresse i at gøre brug af hjemmesiden.

*...
Modpartens anbringender bestrides. De tidligere nedlagte anbringender fastholdes, og der henvises til de øvrige bemærkninger der er anført under nærværende sagsfremstilling.”*

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”re-cph.dk” har sekretariatet den 6. juni 2021 taget følgende kopi, jf. bilag Ø:



Ved opslag indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”re.dk” den 17. maj 2021 og igen den 6. juni 2021 har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag S:



Vi hos Rich Ebbesen har specialiseret os i køb og salg af nye og brugte maskiner til den grafiske branche.

Vi har derfor samlet igennem årene en massiv viden og erfaring inden for alt der handler om

Skæremaskiner, Limbindere, Bookletmakers, Falskemaskiner, indbinding, foliepakkere, Hjørnerundere, kachering/laminering, – og vi ku

På vores store lager har vi alt til faget henhørende i forbrugsvarer alt til indbinding, ring wire, hæftetråd, spiraliseringsstråd, papirbor, olietter, nitti
skærelister, lim, rygtape, slutværktøj og rigtig meget andet.

Efter forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede har være registrant af domænenavnet siden den 8. januar 2020.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren, der beskæftiger sig med digital rådgivning og IT-løsninger, blev stiftet den 1. januar 2007 med navnet "Re ApS",
- at klageren har registreret betegnelsen "RE:" som varemærke for en række tjenesteydelser i klasse 42,
- at klageren har stiftet varemærkeret til betegnelsen "RE:" ved ibrugtagning i medfør af varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, på et langt tidligere tidspunkt,
- at klageren anvender varemærket RE i forbindelse med markedsføring og salg af klagerens tjenesteydelser,
- at klageren og indklagede i høj grad udbyder den samme type af ydelser til potentielle kunder, navnlig IT-løsninger og IT-support, som bl.a. omfatter design, udvikling og hosting af hjemmesider,
- at domænenavnet "re.dk" bruges af indklagede til viderestilling til domænenavnet "rich-ebbesen.dk" og til viderestilling til domænenavnet "hostworld.dk",
- at betegnelsen "re" er forvekslelig med betegnelsen "RE:",
- at indklagede har en intention om at skabe forveksling med klagerens virksomhed,
- at indklagedes brug af domænenavnet "re.dk" udgør en krænkelse af klagerens varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4,
- indklagedes brug af betegnelse "RE" tillige udgør en krænkelse af klagerens forretningskendetegn, jf. markedsføringslovens § 22,
- at klagerens interesser i domænenavnet "re" væsentligt overstiger indklagedes interesser,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "re.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25,
- at klageren har stiftet rettigheder til betegnelsen "re" tidligere end indklagedes brug af domænenavnet "re.dk",
- at indklagede ikke har påvist at været kendt i markedet eller blandt eksisterende kunder under betegnelsen "RE", og
- at indklagede ikke har fået registreret RE som varemærke, men blot har ansøgt herom.

Indklagede har gjort gældende,

- at domænenavne under landomænet ".dk" tildeles efter et først-til-mølle-princip, og at indklagede er først i tid og dermed som udgangspunkt også bedst i ret med hensyn til registrering af domænenavnet "re.dk",
- at indklagede har kommerciel interesse i domænenavnet "re.dk",
- at de fleste kunder kommer i kontakt med indklagede via domænet "re.dk",
- at indklagede bruger domænenavnet "re.dk" til e-mailadresser og FTP-service,
- at klageren ikke har bedre ret til domænenavnet "re.dk" end indklagede,
- at indklagedes brug af domænenavnet "re.dk" ikke er i strid med god domænenavnsskik,
- at domænenavnet "re.dk" bliver reelt brugt af indklagede,
- at indklagede ikke er registrant af et stort antal ikke-aktive domænenavne,
- at indklagede ikke har udbudt domænenavnet "re.dk" eller andre domænenavne til salg,
- at betegnelsen RE er en forkortelse af RICH. EBBESEN ApS og er altid blevet brugt erhvervsmæssigt af indklagede som en kort reference til selskabets brand,
- at indklagede er en meget gammel virksomhed, som også er kendt under betegnelsen RE,

- at indklagede har fået registreret RE som varemærke og har endvidere stiftet varemærket ved ibrugtagning på et tidligere tidspunkt,
- at klageren primært markedsfører sig under brug af betegnelsen RE-CPH eller RE:;
- at klageren og indklagede udbyder forskellige typer af varer og tjenesteydelser,
- at klagerens varemærke RE: ikke er velkendt,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "re.dk" ikke er i strid med klagerens varemærkerettigheder, og
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "re.dk" ikke er i strid med navneloven.

Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver virksomhed med udbud af digital rådgivning og IT-løsninger. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "re.dk" udgør en krænkelse af klagerens varemærket. Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 2018 01102, hvorved ordmærket "RE:" er registreret som varemærke i følgende varemærkeklasse:

"Klasse 42: computerdesign- og programmeringsvirksomhed; computerprogrammering og softwaredesign; computerprogrammering til databehandling; computerprogrammering til databehandling og kommunikationssystemer; computerprogrammering til internettet; design, opsætning og programmering af websider; udvikling af software, programmering og implementering; softwareudvikling; it tjenesteydelser."

Klageren nyder herved beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, der er affattet således:

"§ 4. Stk. 2. Indehaveren af en stiftet varemærket 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,..."

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede beskæftiger sig med udbud af varer og tjenesteydelser i forbindelse med nyt og brugt grafisk udstyr.

Som anført ovenfor er klagerens varemærke registreret for en række tjenesteydelser, der relaterer sig til computerdesign- og programmeringsvirksomhed, og efter det oplyste udbyder klageren tjenesteydelser vedrørende digital rådgivning og IT-løsninger.

Da indklagede ikke ses at have anvendt domænenavnet "re.dk" for tjenesteydelser, der er omfattet af klagers varemærkeregistrering, eller tjenesteydelser af lignende art, og da der ikke er grundlag for

at antage, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet for sådanne tjenesteydelser, finder nævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede ved sin brug eller påtænkte brug af domænenavnet vil krænke klagerens registrerede varemærkerettighed. Klagenævnet lægger herved til grund, at i det omfang indklagede måtte udbyde tjenesteydelser, der involverer computersoftware, sker dette som accessoriske ydelser, der knytte an til salg eller servicering af grafisk udstyr.

Selvom indklagedes planlagte brug af domænenavnet "re.dk" ikke krænker klagerens varemærket, forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet "re.dk" dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). 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 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 interesser.

Klageren, der har selskabsnavnet Re ApS, har en registreret varemærket til ordmærket RE:. Klageren markedsfører sig endvidere under brug af varemærket RE: bl.a. på klagerens hjemmeside på domænenavnet "re-cph.dk". På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige at kunne disponere over domænenavnet "re.dk".

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

Betegnelsen "re" er et akronym af indklagedes fulde selskabsnavn RICH. EBBESEN ApS. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede i hvert fald på tidspunktet for denne klagesags start har anvendt domænenavnet "re.dk" til sin hjemmeside, hvorpå der bl.a. er anført et logo, der indeholder bogstaverne R og E, og hvor R'et er spejlvendt. Klagenævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om, at indklagede også tidligere var kendt under betegnelse RE. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at der er 11 forskellige e-mailadresser, der er tilknyttet domænenavnet "re.dk", og at i hvert fald flere af disse anvendes aktivt. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet "re.dk".

Efter en samlet vurdering af de modstående interesser, finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og fortsatte registrering af domænenavnet "re.dk" indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1.

Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "re.dk" skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Re ApS, medhold.

Dato: 8. juli 2021

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo