

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2018-0604

Klager:

CDMS Invest ApS
Eli Christensens Vej 6
7430 Ikast
Danmark

Indklagede:

Martin Bundgaard
Køgevej 76
4653 Karise
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”smallblock.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. august 2018 med femten bilag (bilag 1-15), svarskrift af 30. august 2013 med ét bilag (bilag A), replik af 30. august 2018 uden bilag samt duplik af 31. august 2018 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”smallblock.dk” er registreret den 29. november 2001.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Smallblock.dk er en ”US biler, reservedele, forum, køb og salgs side” har været i gang siden 2001 og vi købte i 2011 domænenavnet www.smallblock.dk i vores underfirmaer ”Dbook ApS” for kr. 500.000, det blev købt af Teddy Abildtrup som ejede sitet, vi byggede derefter en ny platform op i samme ånd som den oprindelige og har kørt sitet lige siden i vores hovedfirma CDMS Invest ApS som også efterfølgende har stået for driften og markedsføringen, support osv. Simpelt hen alt hvad der har med Smallblock.dk at gøre.

Vi var så i den uheldige situation at vores underfirma som var registreret ejer af domain navnet efter næsten 10 år var nødt til at erklæres konkurs, vel og mærket uden af have gæld eller udestående til en eneste leverandør, eller andet der kunne have noget at gøre med Smallblock.dk

(Billag 1) Dok. J.nr. 10-21811-TSB vedlagt.

Her accepter CDMS Invest ApS så at overtage Driftsmateriale og IT udstyr osv.

”Stk. 2.4.

Immaterielle rettigheder

Køber overtager:

Softwarekoder

Goodwill, herunder forretningskendetegn, logo, reklamer, brochuremateriale, salgs og leveringsbetingelser, kartoteker, såvel i hardcopy som på andet medie.

Varemærker (registrerede som uregistrerede).

Telefonnumre, faxnumre, e-mailadresser”

Her troede vi naturligvis at forretnings genkendelse samt logo og især e-mail adresser som er salg@smallblock.dk var omfattet af den aktivoverdragelsesaftale som CDMS har indgået.

Man da vi ikke modtog koderne til DK-hostmaster kontaktede vi advokatfirmaet igen og spurgte ind til koderne, hvor til vi får svaret at de ikke var omfattet aktivoverdragelsesaftale.

Der henvises til 2.5.4

”2.5.4.

Hjemmesidenavne og domæner med Sælger registreret som indehaver/bruger.”

Her har vi så overset at på siden før 2.5.4. står der

”2.5. Aktiver, Fordringer og immaterielle aktiver mv. der ikke er omfattet af overdragelsesaftalen”

Og derfor mener advokaten ikke at domænenavnet var med i aktivoverdragelsesaftale, men tilføjede at vi kunne købe de få domain navne der var i boet, dog på nær smallblock.dk, for det var solgt til 3. part?

Vi forklarede med det samme sagen og fortalte at vi i 7 år nu har kørt smallblock.dk og brugt mange 100.000 vis af kroner på at markedsføre og brande navnet. (Betalt af CDMS Invest ApS)

Blandt andet til de lokale håndboldpiger FCM med tv-rettigheder, hvor vi har købet 4 langsider med udelukkende navnet Smallblock.dk (Bilag 2) (Betalt af CDMS Invest ApS)

Løbende Facebook kampagner i 7 år, som har ført til over 15.000 likes, altså kunder der godt kan li´ siden.

promovering (Bilag 3) (Betalt af CDMS Invest ApS)
<https://www.facebook.com/smallblock.dk/v>

Vi har kørt kampagne i 7 år på Partner-ads. (Betalt af CDMS Invest ApS)
Bilmesser de seneste 3 år med personale, stander, brochure og visitkort alle med Smallblock.dk (Betalt af CDMS Invest ApS)

Kurator Advokatfuldmægtig Morten Bundgaard, kunne godt se at CDMS Invest ApS står som nr. 1 i ventelisten på DK-Hostmaster på domænenavnet Smallblock.dk og derfor skulle de jo nok også have tilbudt os at købe domænet, og kontaktede med det samme køber af vores domænenavn for at bede ham overdrage det til os igen, men dette var køber ikke indstillet på, vi tilbød derfor så at købe det tilbage, men det ville han desværre ikke, vi blev herefter opfordret til at skrive til jer da i ville kunne hjælpe os.

...

Smallblock.dk har hos google altid været registreret på CDMS Invest ApS adresse Eli Christensens vej 6 7430 Ikast (Hvis man søger smallblock.dk på google kommer det frem på CDMS Invest adresse) (Billag 7)

Ja på selve skiltet på Eli Christensensvej står der Smallblock.dk

Vi mener ikke det ville være rigtigt at en helt tredje part kan drage fordel af et domænenavn som siden 2001 har være en del af den danske kultur, en del af 16.000 brugers dagligdag og forum hvor man finder svar og spørgsmål til alt hvad der har med US biler og reservedele at gøre.

Vi beder jer derfor om at overdrag domain navnet www.smallblock.dk tilbage til os CDMS Invest ApS

I øjeblikket har vi være nødt til at bruge domain navnet BLO.dk forkortelse af smallBLOk.dk i frygt for at køberen nedlægger sitet.

Vi kan desværre ikke se hvem det er der har købt domænenavnet www.smallblock.dk da det stadigvæk står registreret til vores underfirma Dbook ApS. Og på nuværende tidspunkt stadig linker til sitet.

...

NB: Måske det også ville være værd at nævne at et af vores andre underfirma hedder: Smallblock.dk ApS"

Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af en ikke dateret og ikke underskrevet "Aktivoverdragelsesaftale" mellem DBook ApS under konkurs og klageren. Det fremgår af aftalens pkt. 2.4., at klageren overtager bl.a.:

*"Goodwill, herunder forretningskendetegn, logo, reklamer, brochurmateriale, salgs- og leveringsbetingelser, kartoteker, såvel i hard-copy som på andet medie.
- Varemærker (registrerede som uregistrerede)."*

Det fremgår endvidere af aftalens pkt. 2.5.4., at bl.a. følgende ikke er omfattet af overdragelsesaftalen:

”Hjemmesidenavne og domæner med [DBook ApS] registreret som indehaver/bruger”

Bilag 2 er fotografi af en håndboldkamp, hvor der på banden, der afgrænser håndboldbanen, er anført ”www.SmallBlock.dk”.

Bilag 3 fremstår som skærmpoint fra det sociale medie Facebook, hvoraf fremgår, at 15 tusinde brugere synes godt om ”Smallblock.dk”.

Bilag 4 og 5 er fotografier fra et bilracerløb, hvor der på den ene bil i racerløbet er anført ”SmallBlock.dk”.

Bilag 6 fremstår som skærmpoint fra en hjemmeside, der markedsfører sig under betegnelsen ”www.smallblock.dk”.

Bilag 7 fremstår som skærmpoint fra søgemaskinen Google med angivelse af søgeresultaterne ved en søgning på betegnelsen ”smallblock”.

Bilag 8 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 5. maj 2009 med det formål at udvikle og udbyde it-løsninger og dermed beslægtet virksomhed.

Bilag 9 og 10 er udskrifter fra hjemmesiden på internetadressen ”adwords.google.com” med oversigtsoplysninger vedrørende kampagner tilknyttet ”smallblock”.

Bilag 11 er skærmpoint fra hjemmesiden ”youtube.com” med gengivelse af en video med betegnelserne ”smallblock” og ”smallblock.dk”.

Bilag 12 fremstår som skærmpoint fra hjemmesiden ”facebook.com” med en gengivelse af internetadressen ”www.smallblock.dk”.

Bilag 13 er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet ”wannafind.dk” med oplysninger om ”smallblock.dk – DNS Hotel” på klagers konto.

Bilag 14 er skærmpoint fra domænenavnet ”smallblock.dk”.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

”Jeg har købt domænet fra klagers tidligere selskab under konkurs, hvorfra al klagers dokumentation vedr. smallblock.dk også stammer. Jeg kan ikke se hvordan den indsendte dokumentation kan være relevant i forhold til hans nye selskab der markedsfører sig under navnet Blo.dk”

Som bilag A har indklagede fremlagt købekontrakt af august 2018 mellem DBook ApS under konkurs v/ kurator advokat Flemming Jensen og indklagede, hvoraf fremgår, at indklagede erhverver brugsretten til domænenavnet ”smallblock.dk” for 6.000 kr. eksklusiv moms.

I replikken er bl.a. anført følgende:

”Vi har i god tro opkøbt boet efter dbook ApS (Billag 1) og Aktiverne hvor SmallBlock.dk også var aktiv og vi var af den opfattelse at vi naturligvis også havde købt det dertil tilhørende domænenavn, vi troede faktisk domænet allerede tilhørte klager, men vi opdagede at dbook ApS stod som registrant af SmallBlock.dk hos DK-Hostmaster, dog stod det rigtigt hos Wannafind (Billag 13) og derfor har vi aldrig tænkt mere over det.

Det skal nævnes at klager altid har været den retmæssige ejer og alle udgifter altid er blevet afholdt af klager (Billag 9-10) og alle indtægter der har måtte være er altid blevet tildelt klager, der kan absolut ikke herske nogen tvivl om at klager er den helt og aldeles retmæssige ejer.

Det er rigtigt at vi har lavet navnet korter, en forkortelse af smallblock.dk netop for at gøre det letter og hurtigere at skrive navnet BLO står for smallBLOck men BLO signere blandt andet alle sine nyheds og post mails med smallblok og grupperne på Facebook som har 15.000 likes hedder også smallblock.dk

Jeg forstår din fortvivelse men kort fortalt så hedder Ekstrabladet.dk jo også EB.dk og berlingsketidende.dk hedder BT.dk Jyllandsposten.dk JP.dk osv. Lange domænenavne som er blevet forkortet, www.smallblock.dk er ligeledes blevet forkortet til BLO.dk men modtager naturligvis stadig trafik fra www.Smallblock.dk.

Vi er nu klar over at indklager har lavet en kopi af det rigtige smallblock.dk og lukrere på alt det arbejde vi i mange år har arbejdet med og allerede har fået tonsvis af trafik på klagers bekostning, klager har absolut ikke noget imod konkurrence, konkurrence er altid sundt men det skal også være fair og retfærdigt så derfor beder klager om at få overdraget domænenavnet hurtigst muligt til retmæssige ejer klager.

Klager er naturligvis indstillet på at imødekomme alle de udgifter der har været i forbindelse med selve domænenavnet smallblock.dk således at indklager ikke har haft nogen udgifter med dette.”

I duplikken er bl.a. anført følgende:

”Jeg forstår din frustration, men I din kontrakt med kurator vedr. Køb fra boet fremgår det tydeligt at I ikke har valgt at købe domænet med fra boet.

Jeg kunne høre på kurator da jeg købte det af boet, at I har fået tilbudt at købe det samtidigt med mig. Om I så har takket nej, eller om jeg har givet et højere bud, det ved jeg ikke.

Af fuld respekt, har jeg dog valgt ikke at benytte navnet smallblock.dk på min webside.

Jeg vil gerne pointere at der ingen sammenligning er mellem blo.dk og min webside, at de har fuldstændigt forskellig layout, opbygning og teknisk udførelse.

Til sekretariatets orientering findes de 2 omtalte websites på www.blo.dk og www.usadele.dk

Der er derfor tale om en ren konkurrencemæssig karakter.

Jeg er dog åben for et evt. Købstilbud, inkl. Website.”

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”blo.dk” har sekretariatet den 11. november 2018 taget kopi:



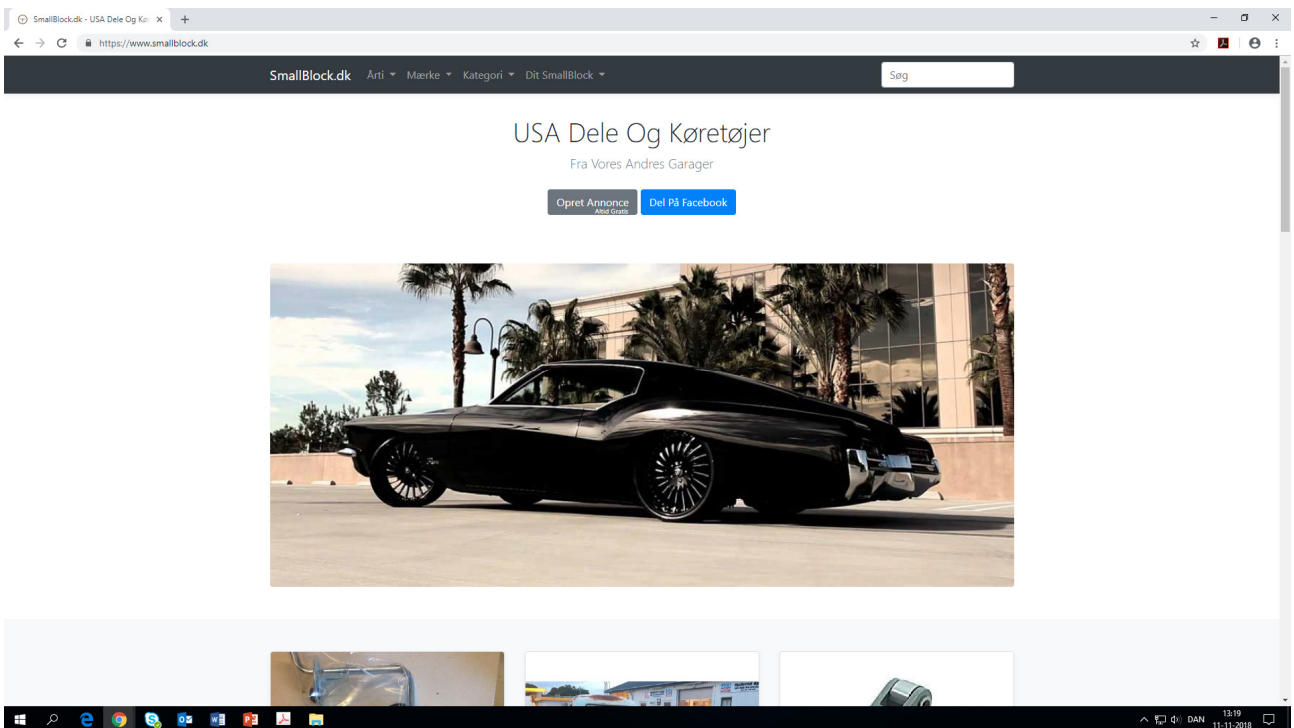
Nederst på siden beskrives hjemmesiden som ”SmallBlock.dk Skandinaviens STØRSTE handelsportal US Cars”.

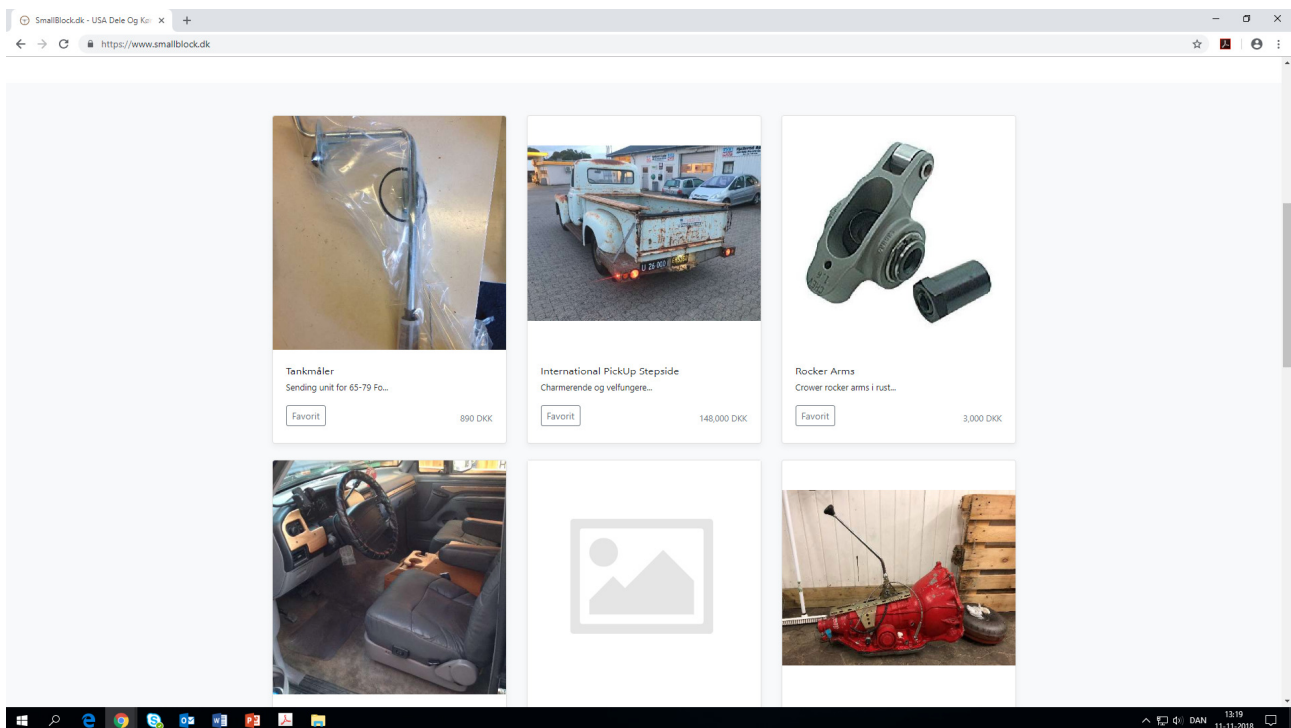
Ved opslag på hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” har sekretariatet konstateret, at der i forbindelse med domænenavnet ”smallblock.dk” den 3. december 2016 er arkiveret følgende hjemmeside:



Nederst på siden er en beskrivelse af hjemmesidens indehaver og i den forbindelse er anført klagerens cvr.-nummer og adresse.

Ved opslag på domænenavnet "smallblock.dk" har sekretariatet den 11. november 2018 taget følgende kopier:





Ved en søgning i Google den 11. november 2018 på ”smallblock” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 46.200, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 54, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 54 søgeresultater. Af de første 50 søgeresultater fremstod 13 med relation til klageren, mens ét søgeresultater fremstod med relation til indklagede. De øvrige søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter.

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at dBook ApS er stiftet den 5. maj 2009 blandt andre af klageren, og at selskabet den 13. februar 2018 blev erklæret konkurs af Skifteretten i Herning.

Ved opslag på hjemmesiden Wikipedia (<https://en.wikipedia.org>) har sekretariatet konstateret, at betegnelsen ”small-block” bl.a. kan betyde ”a type of automobile engine block”.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren driver virksomhed med køb og salg af amerikanske biler og reservedele hertil og har gjort dette siden 2001,
- at klageren i 2011 gennem sit underfirma ”Dbook ApS” købte domænenavnet ”smallblock.dk” for kr. 500.000,

- at klagerens underfirma, som var registrant af domænenavnet ”smallblock.dk”, blev erklæret konkurs,
- at klageren troede at have erhvervet forretningskendetegn m.v., inklusive domænenavnet ”smallblock.dk”, gennem den aktivoverdragelsesaftale, klageren havde indgået,
- at klageren altid har været den retmæssige ejer af domænenavnet ”smallblock.dk”, og alle udgifter i forbindelse hermed er blevet afholdt af klager,
- at klageren i 7 år har drevet hjemmesiden på domænenavnet ”smallblock.dk” og har brugt mange penge på at markedsføre og brande navnet,
- at klageren har forestået gratis uddeling af nummerplader med teksten ”WWW.SMALLBLOCK.DK”,
- at klageren har sponsoreret et racerteam i 7 år med promovring af teksten ”www.Smallblock.dk”,
- at klageren har lavet og betalt en youtube-video med reklame for ”Smallblock.dk”,
- at klageren har udviklet og betalt en helt ny hjemmeside bygget fra bunden,
- at klageren har været nødt til at bruge domænenavnet ”blo.dk”, der er en forkortelse af ”smallBLOk.dk”,
- at klageren har ejerskab i en virksomhed, der hedder ”Smallblock.dk ApS”, og
- at indklagede har lavet en kopi af den tidligere hjemmeside på domænenavnet ”smallblock.dk” og lukrerer på det arbejde klageren i mange år har foretaget i forbindelse med den tidligere hjemmeside på domænenavnet ”smallblock.dk” og tiltrækker herved omfattende internettrafik på klagerens bekostning.

Indklagede har gjort gældende.

- at indklagede har købt domænenavnet ”smallblock.dk” fra klagers tidligere selskab under konkurs,
- at klagerens nye selskab markedsfører sig under navnet ”Blo.dk”,
- at der ikke er nogen sammenligning mellem klagerens hjemmeside på domænenavnet ”blo.dk” og indklagedes hjemmeside, da de to hjemmesider har fuldstændigt forskelligt layout, opbygning og teknisk udførelse, og
- at indklagede er åben for et evt. købstilbud vedrørende domænenavnet ”smallblock.dk” inklusiv hjemmesiden på domænenavnet.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst giver den navnlig anledning til at overveje, om klageren har kendetegnsret til betegnelsen ”smallblock.dk”.

Klageren driver en portal, hvorfra der udbydes brugte biler og bildele til salg. Betegnelsen ”small block”, der bl.a. betegner en bestemt type motorblok, og varianter heraf er en beskrivende betegnelse for en virksomhed, der beskæftiger sig med salg af brugte biler og bildele. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens §§ 3 og 13.

Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnrets til betegnelsen ”smallblock.dk”, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed.

Klagenævnet finder at kunne lægge til grund, at klageren har drevet portalen på domænenavnet ”smallblock.dk” siden 2011 og har markedsført portalen under denne betegnelse, og at klageren stadig markedsfører sig under betegnelsen bl.a. på det sociale medie Facebook (jf. bilag 3). Klagenævnet finder endvidere, at klageren har indarbejdet betegnelsen ”smallblock.dk” ved hjælp af særlige markedsføringsforanstaltninger heriblandt sponsorreklamer ved bilracerløb og bandereklamer i håndboldhal (jf. bilag 2, 4 og 5). På den anførte baggrund må betegnelsen ”smallblock.dk” anses for i høj grad at være forbundet med klageren. Klagenævnet finder, at klageren herved må anses for at have opnået beskyttelse efter markedsføringslovens § 22. Det forhold, at DBook ApS, som klageren var medstifter af, har stået som registrant af domænenavnet ”smallblock.dk” indtil denne virksomheds konkurs i februar 2018, kan ikke føre til andet resultat, da det fremgår af sagens oplysninger, at det er klageren, der har drevet portalen på domænenavnet ”smallblock.dk”, indtil indklagedes overtagelse af domænenavnet.

Markedsføringslovens § 22 er affattet således:

”Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre.”

De omtvistede domænenavn ”smallblock.dk” identiske med klagerens forretningskendetegn og anvendes for udbud af ydelser af samme art, som udbydes af klageren. Nævnet finder derfor, at der foreligger en nærliggende risiko for, at der vil ske en forveksling med klager. Det følger heraf, at indklagedes brug af det omtvistede domænenavn udgør en overtrædelse af klagerens rettigheder efter markedsføringslovens § 22.

På baggrund af det anførte træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”smallblock.dk” skal overføres til klageren, CDMS Invest ApS. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. december 2018

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo