

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2019-0133

Klager:

THE FAIRYTALE COMPANY ApS
Hømvej 35
4100 Ringsted
Danmark

Indklagede:

DELICIOUS BY NORDIC HOLDING ApS
Skøjtevej 27E
2770 Kastrup
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstande

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 26. april 2019 med tre bilag (bilag 1-3) samt svarskrift af 24. maj 2019 med fem bilag (bilag A-E).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”fairytalecompany.dk” er registreret den 26. september 2013.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Vi har siden 10. oktober 2010 drevet webshoppen www.thefairytalecompany.dk som i dag har domæner i både Sverige, Norge, Tyskland, Holland, England og EU, og driver aktiv webshop fra disse domæner med hovedvægten på det danske, svenske og norske marked. Vi har omkring 2.500 varer i vores sortiment.

Vi er de nuværende ejere, som har købt webshoppen i november 2017. Webshoppen har tidligere tilhørt det nuværende 260707 ApS, cvr.nr. 33512287, stiftet 7. marts 2011.

Vi er blevet opmærksomme på, at der registreret et domænenavn, www.fairytalecompany.dk som ligger tæt op ad vores domænenavn. Dette domæne er registreret 26. september 2013.

Det er først og fremmest vores opfattelse, at indklagede ikke kan anvende navnet, da det ligger ganske tæt op ad vores firmanavn. Herudover forringer det vores søgepositioner på f.eks. Google, da Google ikke kan skelne mellem vores domænenavne, da ordet "the" bliver ignoreret af Google i Googles algoritmer.

www.fairytalecompany.dk er iflg. hjemmesiden anvendt som webshop for firmaet Fairytale Company of Denmark ApS, cvr.nr. 32353576. Dette selskab er imidlertid tvangsopløst 3. september 2018. Bilag fra cvr.dk er vedlagt.

Webshoppen, som ligger på domænet www.fairytalecompany.dk er ikke aktivt. Dvs. der kan ikke handles på siden, og vi har det seneste halve år holdt øje med siden, og der er ikke sket noget siden. Vi kan se, at der er 9 produkter på hjemmesiden, som det ikke er muligt at købe.

Domænet www.fairytalecompany.dk er i dag registreret under Delicious by Nordic Holding ApS, cvr.nr. 36422904, som angivet i klagen. Ved vores undersøgelser af dette selskab kan vi ikke finde nogen aktivitet, som forbindes med www.fairytalecompany.dk. På deres egne hjemmeside www.deliciousbynordic.dk har de lukket deres egen webshop. Se screenshot fra deres hjemmeside 26. april 2019 vedlagt som bilag."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Bilag 2 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende FAIRYTALE COMPANY OF DENMARK ApS, som blev tvangsopløst den 3. september 2018.

Bilag 3 er efter det oplyste skærmprent fra hjemmesiden på domænenavnet "fairytalecompany.dk", hvoraf fremgår, at webshoppen for øjeblikket er lukket.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

"Delicious by Nordic Holding har købt rettighederne til Fairytale of Denmark i 2018, fordi vi gerne vil tilbyde danske og nordiske kvalitetsvarer kombineret med blandt andet dansk kultur i form af H.C. Andersen og Fairytale.

Vi er specialister i at bygge bro imellem dansk/nordisk og asiatisk kultur gennem udvikling og salg af gaveprodukter, som kombinerer dansk kvalitet med det asiatiske markedes interesse for H.C. Andersen og Fairytale collection.

I Danmark / Norden er vi kendt for at være leverandør til butikker og virksomheder, som er i kontakt med asiater, og derigennem har behov for at give den rigtige gave. Alt hvad vi gøre er indpakket i en storytelling, og der vil altid være en overvejet vinkel på hvorfor vores produkt er interessant for en kunde.

Desuden har vi et stort netværk indenfor Travel Retail, samt erfaringer med salg til travel retail/Duty free herunder de forskellige salgskanaler som turistbutikker, rederier, lufthavne, forlystelsesparker, diplomat salg samt grænsehandel.

Det kan oplyses, at der er registreret et varemærke som et ordmærke hos Patent og varemærkestyrelsen samt vi har flere hundred bøger på lager med ordmærket fairytale company, der er specielt designet og produceret til os.

Vi er fortsat aktive med salg til både erhvervskunder samt private.

Ydermere vil vores domæne nu blive anvendt af Delicious By Nordic Holding ApS, som har aftaler med flere butikker i Danmark, hvor der handles med detailvarer. Det er også igangsat at vi vil udnytte det via nettet, herunder have en webbutik.

Vi har derudover som vision at udvikle og markedsføre produkter til Travel Retail sektoren i indland samt udlandet i 2019, og vi vil derfor markedsføre Fairytalecompany.dk også i udlandet.

Desuden påtænkes dels gaveprodukter til erhvervsformål, men også lufthavnsprodukter til andre lufthavne end København. Det kunne være Oslo, Stockholm, Amsterdam eller Asien.

Vi har imidlertid interesse i at styrke salg til turister i 2019 og 2020 gennem partnere, som allerede har en dokumenteret succesfuld handel med særligt købestærke amerikanske og asiatiske turister.

Ydermere ønsker vi at blive en markedsførende platform i Danmark/Norden for danske/Nordiske – primært virksomheder – som ønsker at etablere et salg i Asien til asiatiske forbrugere. Vi skal være eksperterne, som har eksport til slutbrugerne i Asien igennem web-salg, men vi eksporterer også de samme og andre produkter til importører i Kina. Vi sælger ikke direkte til supermarkeds kæder i Kina / Asien, men benytter os af importører.

Vi sælger kvalitetsvarer, vores image er at vi er troværdige, pålidelige og holder aftaler, betaler til tiden, og er samarbejdsorienterede.”

Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at Fairytale Company Of Denmark ApS, den 26. oktober 2016 fik registreret ordmærket FAIRYTALE COMPANY OF DENMARK i vareklasserne 29 og 30.

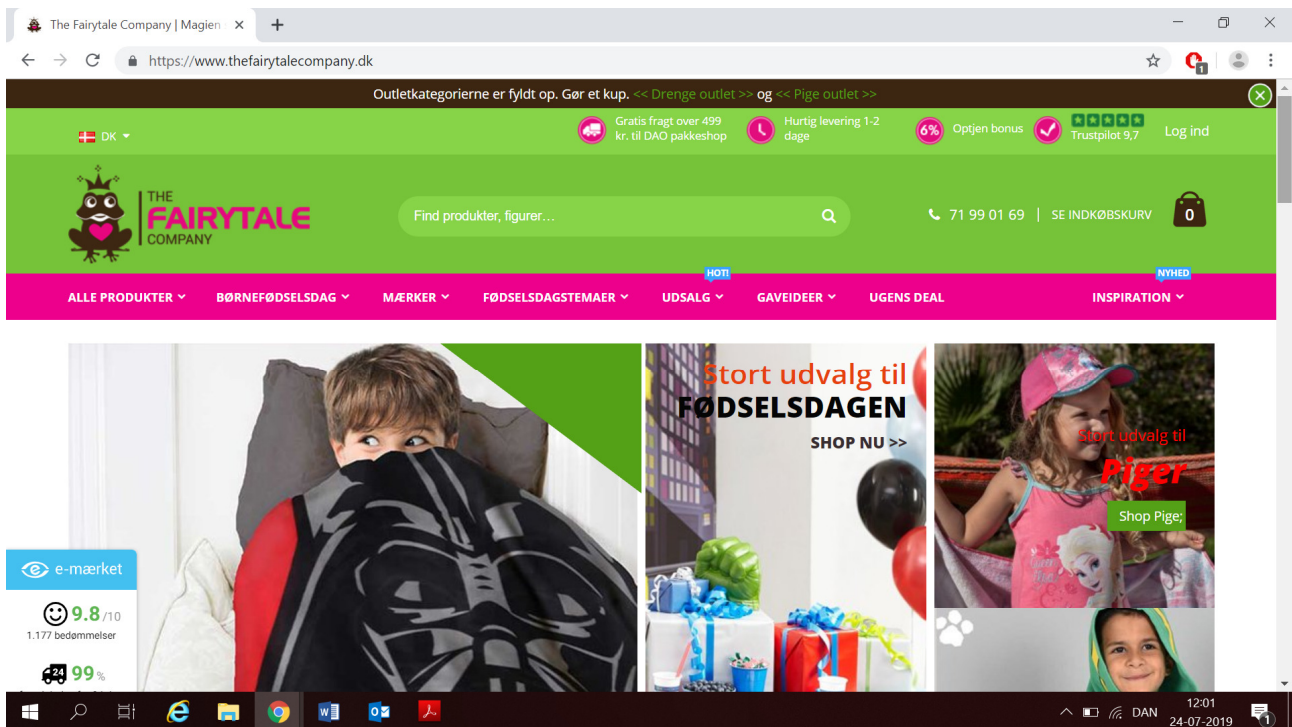
Bilag B fremstår som fotografi af en bog, hvor der på forsiden bl.a. er påtryk ”Fairytale Company of Denmark”, ”H.C. Andersen Once upon a time ...” og ”Sv. Michelsen Chocolate”.

Bilag C er skærmpoint fra søgemaskinen Google med gengivelse af resultaterne ved en søgning på ”fairytale company of denmark”.

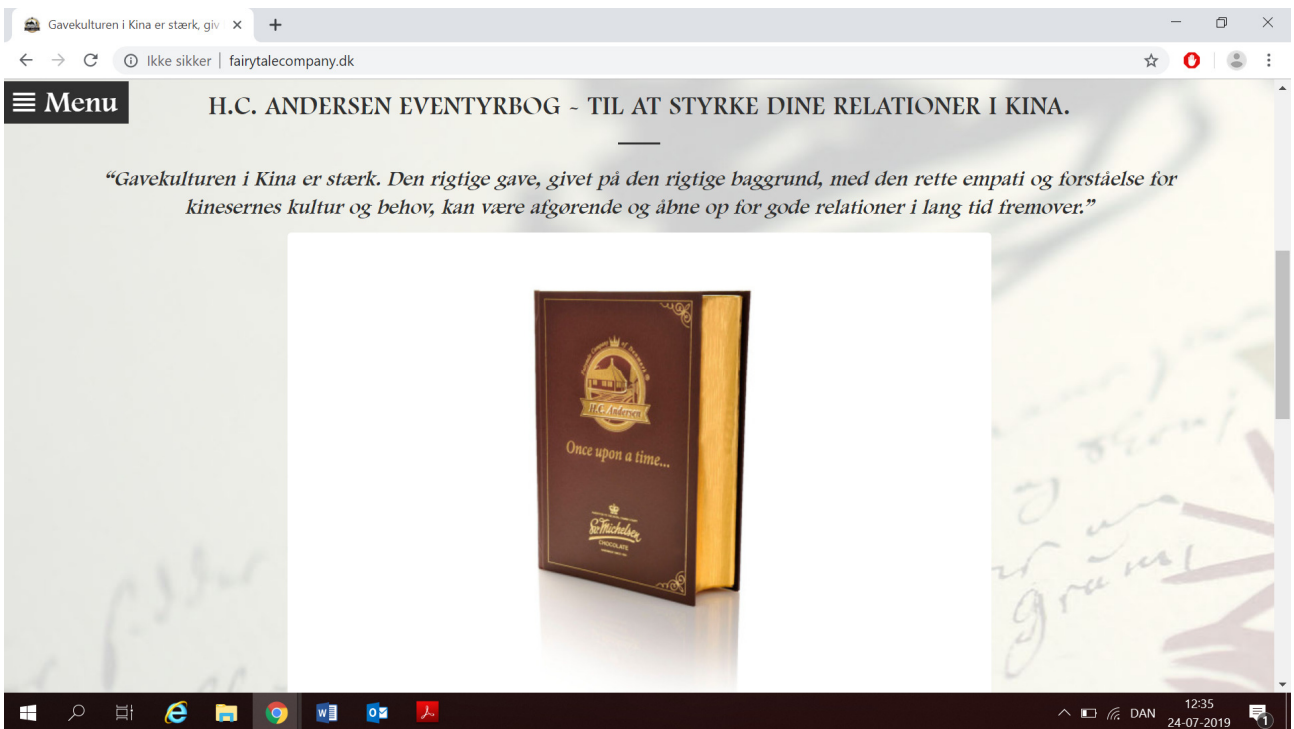
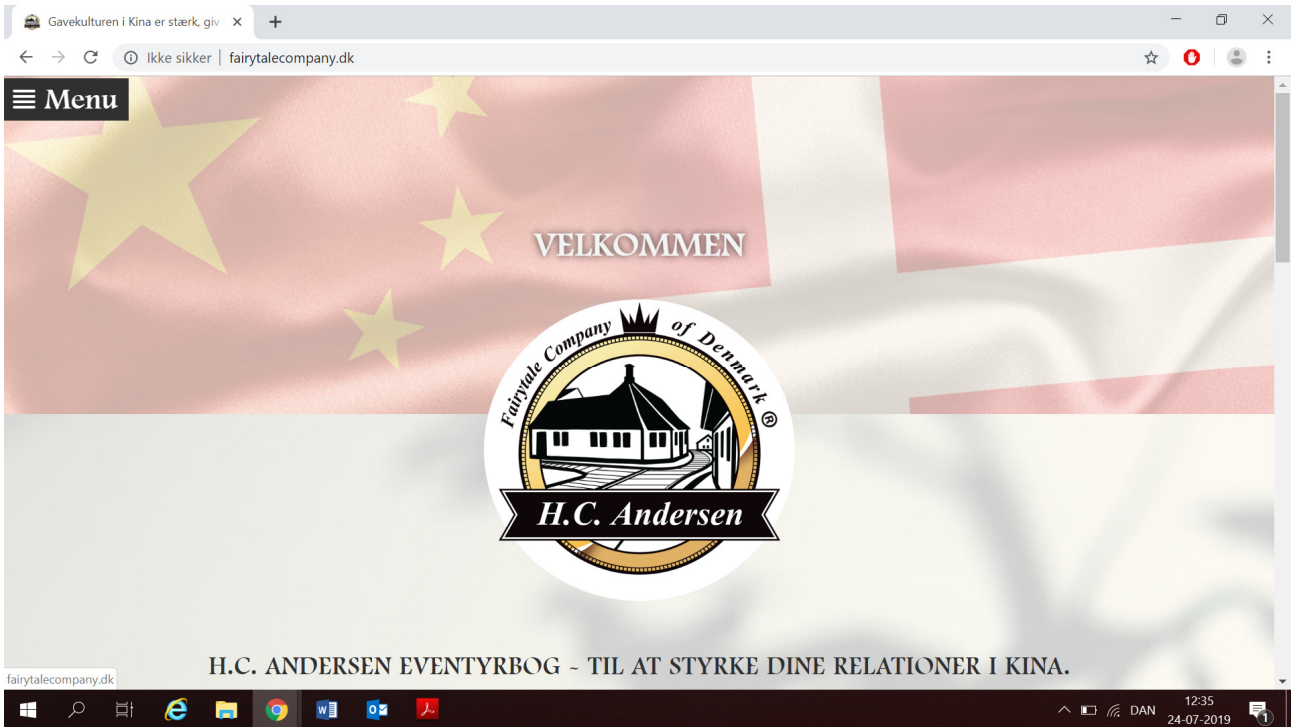
Bilag D er kopi af e-mail af 22. maj 2019 om ”Lakæske med chokolade” sendt til en adresse på domænenavnet ”bynordic.eu” med forespørgsel om muligheden for at påtrykke logo på produkter til brug for gaver på en messe i Kina.

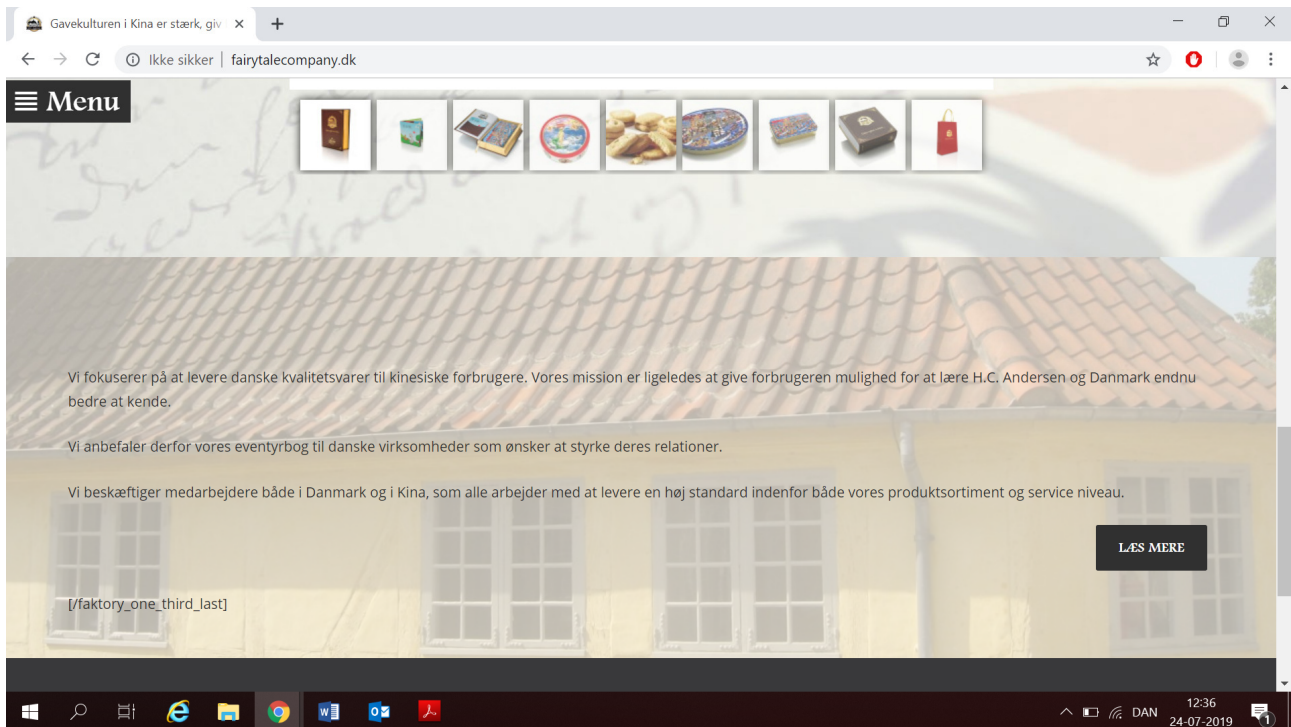
Bilag E er en liste med navne og logoer på en række virksomheder.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”thefairytalecompany.dk” har sekretariatet den 24. juli 2019 taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet ”fairytalecompany.dk” har sekretariatet den 24. juli 2019 taget følgende kopier:





Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren siden den 10. oktober 2010 har drevet webshoppen "thefairytalecompany.dk" og i dag har domæner i både Sverige, Norge, Tyskland, Holland, England og EU,
- at domænenavnet "fairytalecompany.dk" ligner klagerens domænenavn, "thefairytalecompany.dk", og klagerens virksomhedsnavn og er registreret 3 år senere end klagerens domænenavn,
- at virksomheden bag webshoppen på domænenavnet "fairytalecompany.dk", Fairytale Company of Denmark ApS, er blevet tvangsopløst,
- at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet "thefairytalecompany.dk" forringer klagerens positioner på søgemaskiner,
- at webshoppen på domænenavnet "fairytalecompany.dk ikke er aktiv og ikke har været aktiv det seneste halve år, og
- at indklagede ikke har aktivitet i forbindelse med domænenavnet "fairytalecompany.dk".

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede er specialist i at bygge bro imellem dansk/nordisk og asiatisk kultur gennem udvikling og salg af gaveprodukter indpakket i "storytelling",
- at domænenavnet "fairytalecompany.dk" tidligere har været anvendt af virksomheden Fairytale Company of Denmark ApS,
- at indklagede i 2018 betalte et betydeligt beløb for overtagelse af alle materielle og immaterielle aktiver i Fairytale Company of Denmark ApS,
- at indklagede er indehaver af ordmærket FAIRYTALE COMPANY OF DENMARK,

- at indklagede har flere hundrede bøger på lager, der er påført ordmærket FAIRYTALE COMPANY,
- at klagers synspunkter om Google-position ikke kan indebære en bedre ret for klager til domænenavnet "fairytalecompany.dk",
- at indklagede fortsat er aktiv med salg til både erhvervskunder samt private,
- at indklagedes kunder kontakter indklagede gennem kontaktformularen på hjemmesiden på domænenavnet "fairytalecompany.dk" eller sender en e-mail til klageren, og domænenavnet "fairytalecompany.dk" er derfor aktivt,
- at domænenavnet "fairytalecompany.dk" yderligere vil blive anvendt af indklagede, som har aftaler med flere butikker i Danmark, hvor der handles med detailvarer,
- at indklagede har igangsat planer om udnyttelse af domænenavnet "fairytalecompany.dk" via nettet, herunder til en webbutik, og
- at Fairytalecompany.dk vil blive markedsført i udlandet.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet "fairytalecompany.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i 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 har selskabsnavnet ”The Fairytale Company ApS” og markedsfører sig under betegnelsen ”The Fairytale Company” bl.a. på domænenavnet ”thefairytalecompany.dk”. Klageren har endvidere oplyst at drive forretning på lignende hjemmesider i Sverige, Norge, Tyskland, Holland, England og EU. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over det kvasi-identiske domænenavn ”fairytalecompany.dk”.

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

Indklagede, der beskæftiger sig med udvikling og salg af gaveprodukter indpakket i ”storytelling”, har oplyst at have erhvervet domænenavnet ”fairytalecompany.dk” og ordmærket FAIRYTALE COMPANY OF DENMARK samt alle andre materielle og immaterielle aktiver i den nu ophørte virksomhed Fairytale Company of Denmark ApS. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagedes kunder kontakter indklagede gennem kontaktformularen på hjemmesiden på domænenavnet ”fairytalecompany.dk”, og at domænenavnet ”fairytalecompany.dk” yderligere vil blive anvendt af indklagede, som har aftaler med flere butikker i Danmark, hvor der handles med detailvarer. Indklagede har endelig oplyst at have igangsat planer om udnyttelse af domænenavnet ”fairytalecompany.dk” til bl.a. en webbutik. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”fairytalecompany.dk”.

Således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, finder nævnet, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet ”fairytalecompany.dk”.

Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, The Fairytale Company ApS, medhold.

Dato: 19. august 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo