

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2019-0102

Klager:

Salling Group A/S
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Danmark

Indklagede:

Jeppé Mikkelsen
Calle Virgen De Aranzazu 1, 5-5
28034 Madrid
Spanien

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”br-leg.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 26. marts 2019 med 10 bilag (bilag 1-10).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”br-leg.dk” er registreret den 15. oktober 2018.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Sagsfremstilling

1. Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagedes opretholdelse og brug af domænenavnet ”br-leg.dk” er registreret og anvendes i strid med god domænenavnsik, god markedsføringsik og klagers varemærkerettigheder. Det er klagers synspunkt, at indklagede ikke har nogen retlig interesse i domænet, og at opretholdelsen strider imod klagers varemærkerettigheder til BR og BR-LEG.

Klager

2. Klager er en detailhandelskoncern, der omfatter en række varehuse og butikskæder inden for detailhandlen, heriblandt Netto, Føtex, Bilka, Fætter BR og Salling. Selskabet er grundlagt i 1960.

Klager har i januar 2019 indgået en købsaftale med konkursramte Top-Toy A/S, der stod bag legetøjskæderne BR-Legetøj om opkøb af Top-Toys varelager samt alle immaterielle rettigheder til BR-brandet inklusive retten til BR-varemærker og BR-domænenavne.

3. Klager er indehaver af en række varemærkeregistreringer i både ind- og udland, der indeholder "BR". Som bilag 1 vedlægges et uddrag af disse rettigheder, BR-registreringer indehavet af klager i Danmark hhv. EU. Klager er i skrivende stund ved at blive formelt registreret som ny indehaver af varemærkerettighederne. Overførelserne er foreløbigt gået igennem i Danmark og i EU.

4. Herudover er klager indehaver af en række domæner, hvor "BR" og "BR-leg" indgår. I blandt disse er bl.a. br-legetøj.dk, brlegetøj.dk, brleg.gl, br-leg.gl, br-lek.com, br-legetoej.com, fætterbr.com, br-legetøj.com, brlegetoej.com, brlegetøj.com, brleker.com, brlek.com, brlegetøj.net, brleg.net, brlegetøj.net, fætterbr.net, br-legetoej.net, brlegetoej.net, brleksaker.net, fætter-br.net, br-leker.net, brleker.net, br-leksaker.se

Disse domæner er eksempler på klagers domæner, hvori indgår "Br leg" som en del af domænerne.

5. Klager er i skrivende stund ved at gøre klar til at drive Fætter BR-kæderne videre landet over og til at sælge online fra "br.dk". Alle de opkøbte domæner skal fortsat forwardes til webshoppens på www.br.dk, som det altid har været tilfældet, da Top-Toy drev BR-kæden. Som dokumentation fra DK Hostmaster, at klager har overtaget det danske domæne "br.dk" vedlægges bilag 2.

Indklagede

6. Klager er ikke i besiddelse af oplysninger om indklagede, ud over at denne har angivet en adresse til DK Hostmaster beliggende i Madrid, Spanien. Som dokumentation fra DK Hostmaster på, at indklagede er registrant på "br-leg.dk", vedlægges bilag 3.

Domænet "br-leg.dk"

7. Domænet "br-leg.dk" er oprettet den 15. oktober 2018 af Susan Johansson med en adresse beliggende i Shanghai, Kina. Forud herfor blev domænet oprindeligt registreret, opretholdt og brugt aktivt af Top-Toy A/S, og domænet forwardede til BR-webshoppens på www.br.dk.

8. Tilsyneladende kunne klager i januar 2019 efter opkøb af BR-rettighederne konstatere via opslag på siden www.br-leg.dk og på Wayback Machine, at domænet "br-leg.dk" ikke blev brugt – eller var blevet brugt – af Susan Johansson efter hendes opkøb den 15. oktober 2018.

9. Den 22. februar 2019 skrev klager til Susan Johansson og anmodede hende om at overdrage domænet til klager. Brev til Susan Johansson vedlægges som bilag 4. Det kunne konstateres, at Susan Johansson fra 2004 til 2006 havde været antaget som svensk sprogkonsulent af Top-Toy A/S, men at hun tilsyneladende ikke har haft forretningsmæssige forbindelser med Top-Toy siden da, jf. hendes LinkedIn profil (bilag 5). Det vagte undren, at hun var registreret som registrant med en adresse i Kina, da det på hendes LinkedIn fremgår, at hun har base på Frederiksberg og arbejder i en virksomhed ved navn SIMCORP i Danmark. Brevet blev ikke besvaret af Susan Johansson. Endvidere undrer det, at hun med en fortid som konsulent for Top-Toy A/S valgte at registrere et domænenavn i strid med Top-Toy A/S's varemærkerettigheder.

10. Få dage efter klagers henvendelse til Susan Johansson, ultimo februar 2019, kunne klager konstatere, at domænet nu var blevet overdraget til indklagede med adresse i Madrid, Spanien. klager har forgæves forsøgt at kontakte indklagede på det angivne spanske telefonnummer.

11. Klager blev endvidere opmærksom på, at domænet "br-leg.dk" nu forwarder til en svensk hjemmeside for en "Astrid Lindgren"-forlystelsespark:

<https://www.astridlindgrensvarld.se/da/figurer/broedrene-loevhjerte/>.

Som bilag 6 fremlægges et skærmpoint pr. 25.03.2019 fra hjemmesiden, der vises, når man indtaster www.br-leg.dk. 'Astrid Lindgren'-forlystelsesparken ejes og drives af en svensk virksomhed benævnt Astrid Lindgrens Värld AB.

12. Klager kontaktede den 12. marts 2019 derfor den svenske virksomhed Astrid Lindgrens Värld AB. Brev vedlægges som bilag 7.

13. Brevet blev besvaret af Lena Möller, marketings- og salgsschef i Astrid Lindgrens Värld AB. E-mailkorrespondance vedlægges som bilag 8. Lena Möller oplyste, at de ikke har nogen forbindelse til indklagede og ikke var klar over, at "br.leg.dk" forwardede til deres hjemmeside. Hun meddelte samtidig, at de var helt indforstået med at "br-leg.dk" ikke skal forwarder til deres hjemmeside, og at de ikke vil modsætte sig en overdragelse af domænet til klager.

Anbringender

14. Til støtte for påstanden om, at indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet "br-leg.dk" til klager gøres det gældende, at indklagedes overtagelse og opretholdelse af domænet er i strid med god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner, § 25, stk. 1 samt i strid med god markedsføringskik, jf. markedsføringslovens § 3.

15. Som bekendt gælder kravet om overholdelse af god domænenavnsskik både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, jf. lovbemærkningerne. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Ligeledes gælder bestemmelsen for enhver efterfølgende indehaver af et domænenavn. Også den, der overtager et allerede registreret domænenavn, vil således skulle iagttage reglerne om god domænenavnsskik, jf. lovbemærkningerne.

16. På baggrund af det mærkværdige hændelsesforløb omkring domænet "br-leg.dk" siden Susan Johanssons registrering i oktober 2018 og indklagedes senere overtagelse samt den aktuelle henvisning til den svenske hjemmeside, der markedsfører en forlystelsespark i Sverige, gøres det gældende, at indklagede ingen legitim interesse i domænet har.

17. 'Astrid Lindgren'-forlystelsesparken har ingen forbindelse til BR-brandet. Det må antages, at børn og familier, der søger på nettet efter BR-legetøj og BR-brandet, og som havner på den svenske side med forlystelsespark, er en oplagt målgruppe for markedsføring af en børneforlystelsespark i Sverige, hvorfor der foreligger snyltning i strid med markedsføringslovens § 3. Den nuværende henvisning til den svenske forlystelsespark vil endvidere vildlede danske forbrugere, der fejlagtigt vil antage, at parken har forbindelse til det velkendte BR-brand og legetøjskæde. Det må antages, at forbrugere der ønsker at søge efter BR's hjemmeside på internettet, vil søge på domænenævnet "br-leg.dk" og dermed blive videresendt til en hjemmeside, der markedsfører en svensk forlystelsespark. Jf. SH 2002.V-139-99 medfører dette en stor markedsføringsmæssig skadevirkning, henset til den udbredelse som anvendelsen af internettet har. "BR-dommen" vedlægges som bilag 9.

18. Indklagedes opretholdelse og brug af domænenavnet strider endvidere imod klagers registrerede og ibrugtagne varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1-3. Det bemærkes, at BR-varemærket er velkendt her i landet, og at brugen af domænet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af BR-varemærkets særpræg og renommé. Der henvises til SH2002.V-139-99 (bilag 9), hvor sagsøgte brug af domænenavnet <http://www.br.dk/> var en krænkelse af sagsøgers varemærkeret til "BR".

Varemærket BR fandtes at være "velkendt" og "indarbejdet" og skulle vederlagsfrit overdrages til rettighedshaveren. Det samme gør sig gældende i nærværende sag, og varemærket "BR" er siden dommen i 2002 blot blevet mere velkendt og indarbejdet på det danske marked. I dommen SH 2002.V-139-99 (bilag 9) lagde retten navnlig vægt på den omstændighed, at varemærket BR er velkendt i alle dele af befolkningen.

19. Som følge af indklagedes uberettigede overtagelse og mærkværdige brug af klagers velkendte varemærke opstår en nærliggende forvekslingsrisiko. Klager har i modsætning til indklagede en reel og væsentlig interesse i domænet "br-leg.dk".

Bilag 1 er en oversigt over klagerens varemærkeregistreringen vedrørende "BR". Det fremgår af oversigten, at klageren har otte danske varemærkeregistreringer vedrørende "BR", herunder fire ordmærker og fire figurmærker. Det fremgår endvidere, at klageren har tre EU-varemærkeregistreringer vedrørende "BR", som alle er figurmærker.

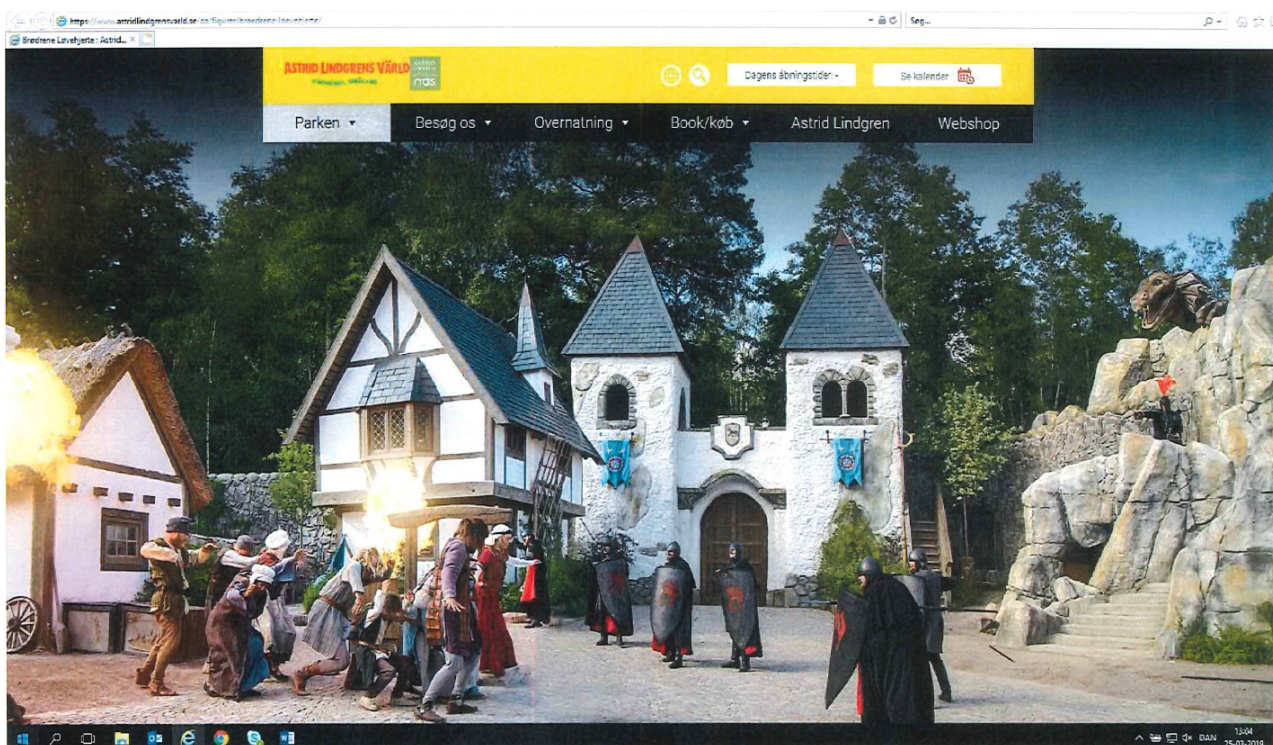
Bilag 2 er et skærmpoint fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet "br.dk".

Bilag 3 er et skærmpoint fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet "br-leg.dk".

Bilag 4 er et brev af 22. februar 2019 fra klageren til Susan Johansson, der efter det oplyste på daværende tidspunkt var registrant af domænenavnet "br-leg.dk". I brevet anmoder klageren Susan Johansson om at overdrage det omtvistede domænenavn.

Bilag 5 er et udskrift af Susan Johanssons profil på Linked-In.

Bilag 6 er følgende skærmpoint fra hjemmesiden for Astrid Lindgrens forlystelsespark i Sverige, som domænenavnet ”br-leg.dk” efter det oplyste viderestillede til den 25. marts 2019:



Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”br-leg.dk” den 3. april 2019 og den 29. juni 2019 konstateret, at domænenavnet viderestillede til domænenavnet ”astridlindgrensvard.se”, der fremstod som vist i bilag 6.

Bilag 7 er et brev af 12. marts 2019 fra klageren til Astrid Lindgrens Värld AB, der står bag Astrid Lindgrens forlystelsespark. I brevet anmoder klageren Astrid Lindgrens Värld AB om at medvirke til, at domænenavnet ”br-leg.dk” overdrages til klageren.

Bilag 8 er en mailkorrespondance fra marts 2019 mellem klageren og Astrid Lindgrens Värld AB, hvori Astrid Lindgrens Värld AB bl.a. anfører, at selskabet ikke har nogen forbindelse til indklagede og ikke var opmærksom på, at domænenavnet ”br-leg.dk” viderestillede til selskabets hjemmeside.

Bilag 9 er et udskrift af Sø- og Handelsrettens dom af 8. maj 2002 (SH2002.V-0139-99), der angik domænenavnet ”br.dk”. Sø- og Handelsretten fandt, at domænenavnet skulle overføres til den daværende indehaver af ”BR”-varemærkerettighederne (Top-Toy A/S). Af præmisserne fremgår bl.a.:

”Det må antages, at en betydelig del af de brugere, som første gang ønsker at søge BRs hjemmeside på nettet, vil søge på domænenavnet www.br.dk og få oplysning om, at siden ikke er tilgængelig. Med den udbredelse, som anvendelse af internettet har, må meddelelsen herom antages at have markedsføringsmæssig skadevirkning for Top-Toy.

I den foreliggende situation, hvor varemærket er velkendt i alle dele af befolkningen, og hvor der mangler konkrete, retmæssige planer for anvendelse af domænenavnet, findes registreringen af domænenavnet www.br.dk og opretholdelsen heraf med den beskrevne brug af internettet at måtte anses som en erhvervsmæssig anvendelse af BRs forretningskendetegn, i hvert fald da Icom Data er et erhvervsdrivende firma.

Registreringen af www.br.dk og opretholdelsen heraf strider derfor mod markedsføringslovens §§ 1 og 5, og Icom Data skal derfor anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og opretholde registreringen af domænenavnet www.br.dk.

Retten finder ikke, at varemærkelovens § 4, stk. 2, kan bringes i anvendelse, da domænenavnet ikke anvendes for konkrete varer og tjenesteydelser. Da konkret anvendelse af domænenavnet imidlertid vil kunne forbydes efter varemærkelovens § 4, stk. 2, findes domænenavnet at kunne betragtes som en eneret for Top-Toy, hvorfor Icom Data tilpligtes at overdrage domænenavnet www.br.dk vederlagsfrit til Top-Toy.”

Bilag 10 er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvoraf fremgår, at klageren er registreret under navnet Salling Group A/S (CVR-nummer 35954716) med startdato den 1. juni 1956.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”br-leg.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. lov om internetdomæner, § 25, stk. 1, samt i strid med god markedsføringskik, jf. markedsføringslovens § 3,
- at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder såvel registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, jf. lovbemærkningerne,
- at de forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, ikke alene angår registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret,
- at bestemmelsen ligeledes gælder for enhver efterfølgende indehaver af et domænenavn, og også den, der overtager et allerede registreret domænenavn, vil således skulle iagttage reglerne om god domænenavnsskik, jf. lovbemærkningerne,
- at det på baggrund af det mærkværdige hændelsesforløb omkring domænenavnet ”br-leg.dk” siden Susan Johanssons registrering i oktober 2018 og indklagedes senere overtagelse samt den aktuelle henvisning til den svenske hjemmeside, der markedsfører en forlystelsespark i Sverige, må lægges til grund, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet,
- at Astrid Lindgren-forlystelsesparken ikke har nogen forbindelse til BR-brandet, og at det må antages, at børn og familier, der søger på nettet efter BR-legetøj og BR-brandet, og som havner på den svenske side med forlystelsesparken, er en oplagt målgruppe for markedsføring af en børneforlystelsespark i Sverige, hvorfor der foreligger snyltning i strid med markedsføringslovens § 3,
- at den nuværende henvisning til den svenske forlystelsespark endvidere er egnet til at vildlede danske forbrugere, der fejlagtigt må antage, at parken har forbindelse til det velkendte BR-brand og legetøjskæde,
- at det må antages, at forbrugere der ønsker at søge efter BR’s hjemmeside på internettet, vil søge på domænenavnet ”br-leg.dk” og dermed blive videresendt til en hjemmeside, der markedsfører en svensk forlystelsespark,

- at den foreliggende brug af det omtvistede domænenavn potentielt har en stor markedsføringsmæssig skadevirkning for klageren, henset til den udbredelse som anvendelsen af internettet har, jf. herved Sø- og Handelsrettens dom af 8. maj 2002 (SH2002.V-0139-99),
- at indklagedes opretholdelse og brug af domænenavnet endvidere er i strid med klagers registrerede og ibrugtagne varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1-3,
- at BR-varemærket er velkendt i Danmark, og at brugen af domænet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af BR-varemærkets særpræg og renommé, jf. herved Sø- og Handelsrettens dom af 8. maj 2002 (SH2002.V-0139-99),
- at der som følge af indklagedes uberettigede overtagelse og mærkværdige brug af klagers velkendte varemærke foreligger en nærliggende forvekslingsrisiko, og
- at klager i modsætning til indklagede har en reel og væsentlig interesse i domænet "br-leg.dk".

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:

Indklagede, Jeppe Mikkelsen, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet "br-leg.dk" har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

"§ 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 indgik efter det oplyste i januar 2019 en aftale med det konkursramte selskab Top-Toy A/S om overdragelse af bl.a. alle immaterielle rettigheder, der knyttede sig til lejetøjskæden BR-legetøj, inklusive alle BR-varemærker og BR-domæner. Lejetøjskæden BR-legetøj havde forud herfor i årtier havde drevet legetøjsvirksomhed i Danmark og andre skandinaviske lande under forretningskendetegnet ”BR” og ”BR-legetøj”. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse i domænenavnet.

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

Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”br-leg.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede anvender domænenavnet til at viderestille til hjemmesiden for den svenske forlystelsespark, Astrid Lindgren Värld, men at dette sker, uden at selskabet bag forlystelsesparken ønsker dette. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet.

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet.

Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en betydeligt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”br-leg.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

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

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "br-leg.dk" skal overføres til klageren, Salling Group A/S.
Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 18. september 2019

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo