

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2019-0207

Klager:

Sinful ApS
Søren Nymarks Vej 1C
8270 Højbjerg
Danmark

Indklagede:

Reby Holding ApS
Fjordvej 2
7130 Juelsminde
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”sinfultoy.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 23. juli 2019 med 13 bilag (bilag 1-13).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”sinfultoy.dk” er registreret den 20. marts 2019.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, som ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), der er fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet Sinful ApS (CVR-nummer 32887848) med startdato den 27. april 2010. Selskabet er registreret under branchekode 479119 ”Detailhandel med andre varer i.a.n. via internettet” og dets formål er ”drift af webshop, udvikling samt produktion af egne varer, samt anden aktivitet efter direktionens skøn”.

Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra CVR, som er fremlagt af klageren som bilag 8, er registreret under navnet Reby Holding ApS (CVR- nummer 29621586) med startdato den 19. juni 2006. Selskabet er registreret under branchekode 475910 ”Møbelforretninger” og dets formål er, at ”udøve virksomhed med investering samt aktiviteter i tilknytning hertil”.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Sagsfremstilling

1. Klageren

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet Sinful ApS med CVR-nr 32887848 med startdato d. 27.04.2010. Selskabet har til formål at drive detailhandel med varer som bl.a. apparater til seksuel stimulering, lingeeri m.v. Selskabet er registreret under branchekode 479119 ”Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet” jf. bilag 1.

Klageren har siden d. 28. september 2008 været ejer af domænet sinful.dk, jf. bilag 2. Domænet fungerer som selskabets hoveddomæne. Derudover ejer Klager en række andre domænenavne, hvilke fungerer som landingssider til hoveddomænet sinful.dk, herunder bl.a. sexlejetøj.dk, sinful-sex.dk, sinfull.dk jf. bilag 3. Udskrift fra Klagers hjemmeside vedlægges som bilag 4.

Klager, Sinful ApS er en international e-handel af sexlejetøj. Virksomheden er på nuværende tidspunkt ubestridt Skandinaviens største udbyder på markedet. Ordet Sinful har altid været en del af Klagers virksomhedsnavn og forretningskendetegn. Klager er repræsenteret i hele Europa samt Kina.

Klager har siden selskabets stiftelse markedsført kendetegnet og varemærket Sinful for sin virksomhed i branchen. Klager har opnået en stor kendskabsgrad og loyalitet blandt forbrugerne igennem varemærket. Varemærket nyder desuden beskyttelse som følge af registrering af varemærket. Udskrift af Klagers danske varemærkeregistriering, norske varemærkeregistriering samt en europæisk varemærkeregistriering for Sinful (ordmærke) vedlægges som bilag 5, 6 og 7 i sagen.

2. Indklagede

Indklagede, Reby Holding ApS, er efter Repræsentantens undersøgelse forretningsdrivende i Juelsminde. Indklagede driver primært virksomhed under branchekode 475910 ”Møbelforretninger”. Udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister for Reby Holding ApS vedlægges som bilag 8 i sagen.

Indklagede har d. 20. marts 2019 registreret domænenavnet Sinfultoy.dk jf. bilag 9. Udskrift fra den tilknyttede hjemmeside ”www.sinfultoy.dk” vedlægges som bilag 10. Fra den tilknyttede hjemmeside sinfultoy.dk sælges der tilsvarende produkter som hos sinful.dk, herunder sexlejetøj.

Søges der hos DK Hostmaster A/S på Indklagedes bruger-id, har Indklagede registreret flere domænenavne med sammenhæng til varemærket Sinful. Indklagede har registreret tre domæner i sammenhæng hermed, herunder sinfulltoy.dk, sinfuljoy.dk og det indklagede domæne; sinfultoy.dk. Udskrift over disse domæner vedlægges som bilag 11.

3. Parternes korrespondance

Repræsentanten henvendte sig hos Indklagede d. 26. juni 2019 for at gøre denne opmærksom på krænkelsen. Indklagede svarede ikke på henvendelsen. Udskrift heraf vedlægges som bilag 12. Som følge af Indklagedes manglende svar på mailkorrespondancen foretog Repræsentanten et opkald til det nummer, som er opgivet på Indklagede i Det Centrale Virksomhedsregister d. 16. juli 2019. Indklagede svarede denne gang på opkaldet, men agtede ikke at forklare nærmere om, hvorfor at der er foretaget en registrering af de pågældende domæner. Indklagede forklarede blot, at han ikke jævnligt tjekkede sin e-mail, men at han ville kigge på den senere på dagen. Yderligere forklarede Indklagede, at han afventede svar på Patent- og Varemærkestyrelsen, men han forklarede ikke hvad han afventede svar på. Idet Indklagede endnu ikke har agtet at svare, indgives klagen.

4. Grundlag for klagen

Det er Klagers opfattelse, at Indklagede søger at udnytte Klagers velkendte varemærke Sinful, eftersom Indklagede ikke har en legitim interesse i at føre webshop med forbindelse til varemærket, herunder ved salg af lignende produkter i samme vareklasse, som varemærket er registreret under med henvisning til Niceklassifikationen. Klager søger løbende at overvåge og håndhæve sine rettigheder i medfør af varemærkeloven og EU-varemærkeforordningen. Klager indgiver klageskrift til Domæneklagenævnet, således forbrugere ikke foranlediges til at tro, at der er sammenhæng mellem sinful.dk og sinfultoy.dk.

Klageren nyder som indehaver af registreringen på ordmærket Sinful beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2, herunder mod misbrug af Klagers varemærke.

Brugen af domænet sinfultoy.dk udgør en krænkelse af Klagers varemærkerettigheder jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2 idet domænenavnet, bortset fra tilføjelsen af ordet ”toy”, er identisk med Klagers navn og varemærke. Der foreligger dermed risiko for forveksling med Klager.

Det må derudover lægges til grund, at Indklagede har haft intentioner om at snylte på sinful.dk's renommé overfor forbrugerne. Brugen af domænet er som følge heraf i strid med god markedsføringskik jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, jf. § 22, jf. § 5, stk. 2, nr. 10.

Brugen af domænet er en domæneregistrering i strid med god domæneskik jf. domænelovens § 25, stk. 1.

Klager har således en åbenlys kommerciel og beskyttelsesværdig interesse i at domænet overføres efter nærværende klagesag.

Begrundelse (anbringender)

- At klager siden 2008 har drevet virksomhed under navnet Sinful, hvorefter virksomheden blev CVR-registreret i 2010
- At Klager har registreret flere domænenavne indeholdende ordet Sinful, herunder domænenavnet Sinful.dk, hvilket blev registreret i 2008
- At Klager er en anerkendt international e-handel af sexlegetøj, herunder ubestridt Skandinaviens største

- At ordet Sinful altid har været en del af Klagerens virksomhedsnavn, forretningskendetegn og varemærke
- At Klager er indehaver af en række varemærkeregistreringer på ordet Sinful
- At Indklagede ved sin registrering og brug af domænet Sinfultoy.dk forsøger at udnytte Klagers varemærke, ved at drive e-handel med salg af lignende produkter som Sinful.dk
- At Indklagedes registreringer af domænerne sinfulltoy.dk, sinfuljoy.dk og det indklagede domæne sinfultoy.dk indikerer, at Indklagede har intentioner om at udnytte Klagers velkendte varemærke
- At Indklagedes brug udgør en krænkelse af Klagers varemærkerettigheder jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2
- At Indklagedes brug er i strid med god markedsføringskik jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, jf. § 22, jf. § 5, stk. 2, nr. 10
- At Indklagedes handler i strid med god domæneskik jf. domænelovens § 25, stk. 1
- At Indklagedes brug af domænet medfører en risiko for forveksling med Klager
- At forbrugere kan foranlediges til at tro, at sinfultoy.dk er en del af klagerens virksomhed
- At Klageren har en åbenlys beskyttelsesværdig interesse i at domænet overføres til Klageren
- At Indklagedes registrering af domænenavnet sinfultoy.dk som følge af nærværende klageskrift skal overføres til Klageren”

Bilag 2 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”sinful.dk”, der har været registreret siden 28. september 2008.

Bilag 3 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af yderligere 47 domænenavne, hvoraf en stor andel indeholder betegnelsen ”sinful”.

Bilag 4 er følgende udskrift fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”sinful.dk”:

The screenshot shows the Sinful.dk website homepage. At the top, there is a search bar and a shopping cart icon showing 1,395.00 kr. The navigation menu includes links for 'KVINDER', 'MÆND', 'PAR', 'FETISH', 'MERKER', 'TILBUD', and 'KUNDESERVICE'. A large orange banner advertises a 'Sommerudsalg' (Summer Sale) with 'SPAR OP TIL 70% PÅ SEXLEGETØJ' (Save up to 70% on sex toys). Below the banner, there is a section titled 'Sexlegetøj hos Sinful.dk' with a description of the shop and a 'KØB NU' button. Further down, there are three smaller banners for 'Sexlegetøj til KVINDER', 'Sexlegetøj til PAR', and 'Sexlegetøj til MÆND', each with a 'SE MERE' button. The sidebar on the left lists 'FAVORITTER' (Favorites) and 'KUNDESERVICE' (Customer Service) links. The footer of the page shows the date '25-07-2019'.

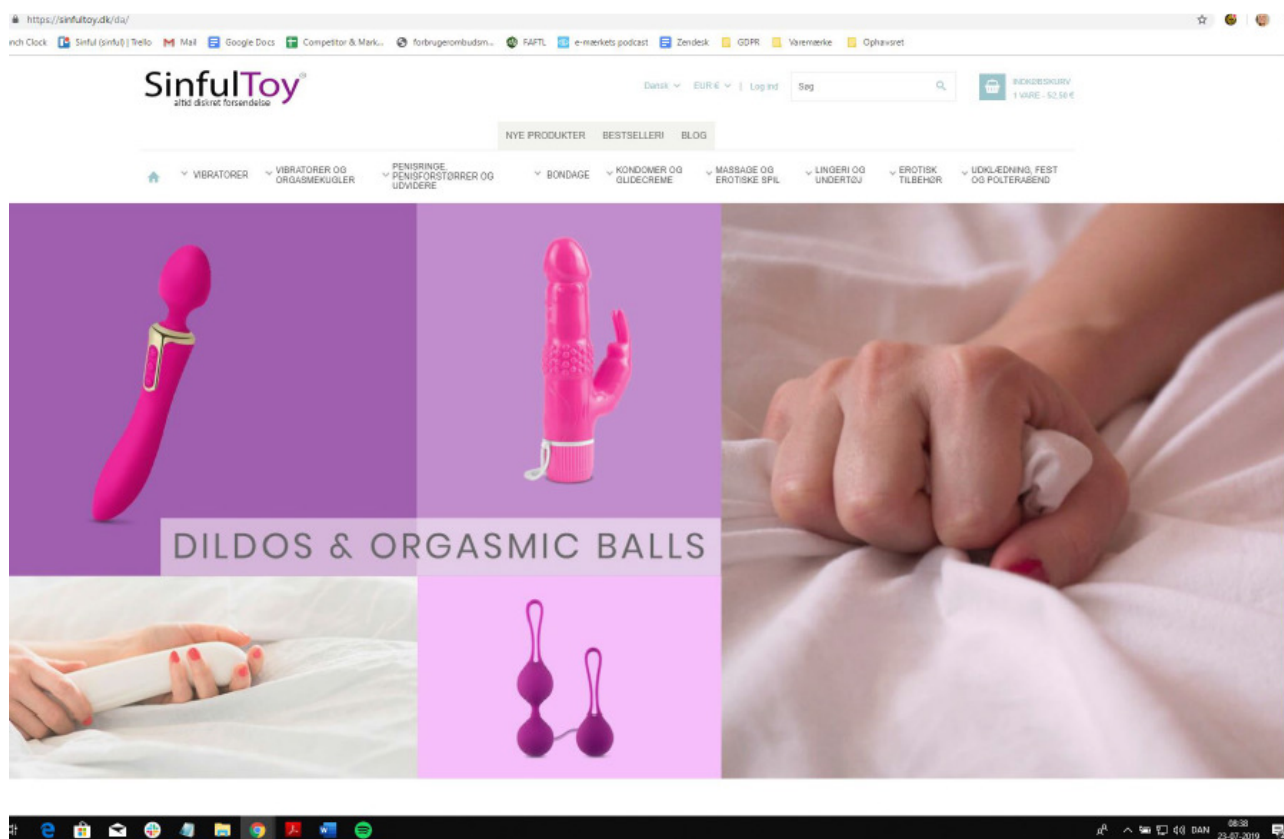
Bilag 5 er et registreringsbevis fra Patent- og varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at klageren har en varemærket til ordmærket ”sinful” i Nice-klasse 10 (sexlegetøj) og 35 (annonce- og reklamevirksomhed, forretningsledelse, forretningsadministration, varetagelse af kontoropgaver, en gros- og detailhandel med sexlegetøj).

Bilag 6 er et registreringsbevis fra den svenske myndighed Patentstyret, hvoraf fremgår, at klageren har en varemærket til ordmærket ”sinful” i Nice-klasse 5 (Seksuelle smøremidler til personlig brug, gel til seksuel stimulering), 10 og 35.

Bilag 7 er et registreringsbevis fra Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), hvoraf fremgår, at klageren har en varemærket til ordmærket ”sinful”.

Bilag 9 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”sinfultoy.dk”, der blev registreret den 20. marts 2019.

Bilag 10 er følgende udskrift fra hjemmesiden på indklagedes domænenavn ”sinfultoy.dk”:



Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”sinfultoy.dk” den 23. juli 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 10.

Ved fornyet opslag på domænenavnet ”sinfultoy.dk” den 28. september 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke længere findes nogen hjemmeside på domænenavnet.

Bilag 11 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af yderligere 21 domænenavne af meget forskellig karakter.

Bilag 12 er en mail af 26. juni 2019, hvori klageren gør indsigelse mod indklagedes brug af domænenavnet ”sinfultoy.dk”, idet brugen – ifølge klageren – er i strid med klagerens varemærkeret til ordmærket ”sinful”.

Ved sekretariatets søgning på ”sinful toy” den 29. september 2019 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være 83, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte alle klageren.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren har drevet virksomhed under navnet Sinful siden 2008, idet virksomheden dog blev registreret i Det Centrale Virksomhedsregister i 2010,
- at klageren har registreret flere domænenavne indeholdende ordet ”sinful”, herunder domænenavnet ”sinful.dk”, som blev registreret i 2008,
- at klager, der er en internationalt anerkendt forhandler af sexlegetøj over internettet, ubestridt er den største af sin slags i Skandinavien,
- at betegnelsen ”sinful” altid har været en del af klagerens virksomhedsnavn, forretningskendetegn og varemærke,
- at klageren er indehaver af en række varemærkeregistreringer af ordmærket ”sinful”,
- at indklagede ved sin registrering og brug af domænet ”sinfultoy.dk” forsøger at udnytte klagerens varemærke ved at drive internethandel med salg af lignende produkter som klageren,
- at indklagedes registreringer af domænerne ”sinfulltoy.dk”, ”sinfuljoy.dk” og det påklagede domæne ”sinfultoy.dk” indikerer, at indklagede har intentioner om at udnytte klagerens velkendte varemærke,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”sinfultoy.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2,
- at indklagedes anvendelse af domænenavnet er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, jf. § 22, jf. § 5, stk. 2, nr. 10,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”sinfultoy.dk” er i strid med god domæneskik jf. domænelovens § 25, stk. 1,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”sinfultoy.dk” medfører en risiko for forveksling med klageren, idet forbrugere kan foranlediges til at tro, at ”sinfultoy.dk” er en del af klagerens virksomhed, og
- at klageren har en åbenlys beskyttelsesværdig interesse i, at domænenavnet ”sinfultoy.dk” overføres til klageren.”

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 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.

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”sinfultoy.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Klageren har bl.a. en registreret dansk varemærket til navnet SINFUL, og klagerens varemærke må gennem mange års intensiv og uafbrudt brug anses for velkendt. Klageren kan derfor forbyde, at andre gør erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klageren og klagerens virksomhed, eller som på anden måde kan skade klagerens velkendte varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, der har følgende ordlyd:

” § 4. Stiftelsen af en varemærket giver indehaveren en eneret.

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, eller

3) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”

Det fremgår af sagens oplysninger, herunder de af klageren indsendte bilag, at domænenavnet ”sinfultoy.dk” i en periode har været anvendt til en hjemmeside, hvorfra der har været annonceret med salg af bl.a. sexlegetøj. Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”sinfultoy.dk” på nuværende tidspunkt ikke er i brug. På den baggrund, og da indklagede ikke har svaret i sagen, er det ikke muligt for klagenævnet at fastslå, at indklagede gør (eller påtænker at gøre) brug af det omtvistede domænenavn på en måde, der udgør en aktuel krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Selvom klagenævnet ikke kan lægge til grund, at der foreligger en aktuel krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet tillige overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven). 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 klagenavnets 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 i en årrække har drevet virksomhed med salg af bl.a. sexlegetøj under navnet Sinful ApS, og klageren har en registreret varemærkeret til navnet Sinful, der som følge af mange års intensiv brug må anses for velkendt her i landet. På den baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig og kommerciel interesse i at kunne benytte domænenavnet ”sinfultoy.dk” i forbindelse med sin virksomhed.

På baggrund af oplysningerne i sagen, herunder de af klageren indsendte bilag, om indklagedes tidligere anvendelse af domænenavnet ”sinfultoy.dk” finder klagenævnet, at der er skabt en stærk formodning for, at indklagede ikke har en legitim og anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”sinfultoy.dk”.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen og har således ikke afkræftet denne formodning. Det følger af § 11, stk. 3, i klagenavnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse.

Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har en legitim og anerkendelsesværdig interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”sinfultoy.dk”.

På baggrund af det anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”sinful.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering 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 ”sinfultoy.dk” skal overføres til klageren, Sinful ApS. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 5. december 2019.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo