

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2019-0219

Klager:

Viacom International Inc.
1515 Broadway
10036 New York
USA

v/advokat Stig Ekman

Indklagede:

Malkhaz Kapanadze
16 Metechi Str.
0103 Tbilisi
Georgien

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet ”nickeloden.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 8. august 2019 med ni bilag (bilag 1-9).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”nickeloden.dk” er registreret den 15. april 2015.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Klager, Viacom International Inc., er en amerikanskejet multinational medievirksomhed, der primært er beskæftiget med satellit-tv-kanaler og spillefilm.

Klager blev grundlagt i 1971 og har siden vokset sig til en af verdens absolut største medievirksomheder med over 10.000 ansatte og en to-cifret milliardomsætning.

Yderligere information om Klager kan findes på Klagers hovedhjemmeside er www.viacom.com.

Klager har i dag erhvervsmæssige aktiviteter i mere end 160 lande og har over 600 millioner kunder på verdensplan. Blandt de nævnte aktiviteter er bl.a. tv-kanalerne MTV, Comedy Central, VH1, filmselskaberne Paramount Pictures og Dreamworks samt tv-kanalen for børn, NICKELODEON, som har været tilgængelig i 39 år fra Klagers side og som er central for nærværende sag.

Nickelodeon er verdens største børnekanal for de 2-14 årige og kanalen sender hver dag fra kl. 05-22 en variation af børneprogrammer, herunder på dansk i Danmark.

Klager er indehaver af en række internationale, europæiske og nationale varemærkerettigheder for sine brands, herunder i Danmark.

I relation til kendetegnet og varemærket NICKELODEON for den populære tv-kanal af samme navn har Klager følgende danske varemærkeregistreringer:

- VR 1996 05931 NICKELODEON (ordmærke), jf. Bilag 2.
- VR 1997 03522 NICKELODEON (ordmærke), jf. Bilag 3.
- VR 2015 01274 NICKELODEON BLAZE og monstermaskinerne (figurmærke), jf. Bilag 4.

Klager er desuden indehaver af domænenavnet <nickelodeon.dk>, der blev registreret i september 2001.

Udskrift fra den tilknyttede hjemmeside www.nickelodeon.dk, vedlægges som Bilag 5.

INDKLAGEDE , er en privatperson fra Georgien, der registrerede domænenavnet <nickeloden.dk> den 15. april 2015.

Udskrift fra DK Hostmaster A/S' hjemmeside vedlægges som Bilag 6.

Søges der på den tilknyttede hjemmeside www.nickeloden.dk, fremkommer en side med links til klagers kendetegn og varemærke "Nickelodeon".

Udskrift fra www.nickeloden.dk af 8. august 2019, vedlægges som Bilag 7.

Ved søgning på Indklagedes bruger-id hos DK Hostmaster A/S, fremkommer en lang række .dk domænenavne med Indklagede som registrant og herunder domænenavne, der er forvekslelige og kvasiidentiske med en lang række velkendte varemærker.

Henvisning kan eksempelvis gøres til Indklagedes domænenavnsregistreringer af:

dominoes.dk, gulesider.dk, netfliks.dk, nisan.dk, rynair.dk, spotyfi.dk samt nickeloden.dk.

Udskrift fra DK Hostmaster A/S' hjemmeside vedrørende Indklagedes domænenavnsregistreringer, vedlægges som Bilag 8.

I relation til Klagers føromtalt EU varemærkeregistrering for og indeholdende NICKELODEON, vedlægges udskrift fra EUIPOs hjemmeside som Bilag 9.

Det har umiddelbart ikke været muligt for Klager at finde yderligere oplysninger om Indklagede ellers dennes erhvervsmæssige aktiviteter mv.

Af det fremlagte bilag 8 bør man dog kunne konkludere, at Indklagede er et klassisk eksempel på en typosquatter, der således ved bl.a. registrering af det omhandlede domænenavn, forsøger at lukrere på den bekendthedsgrad der er tilknyttet en virksomhed som Klager og dennes kendte varemærke og tv-kanal NICKELODEON.

På baggrund af ovenstående, har Klager således set sig nødsaget til at indbringe nærværende sag for Domæneklagenævnet.”

Bilag 1 fremstår som udskrift fra U.S. Securities and Exchange Commission med oplysninger om klageren.

Bilag 2 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 25. oktober 1996 fik registreret ordmærket NICKELODEON i klasserne 9, 14, 16, 25, 28, 38 og 41.

Bilag 3 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 15. august 1997 fik registreret ordmærket NICKELODEON i klasse 42.

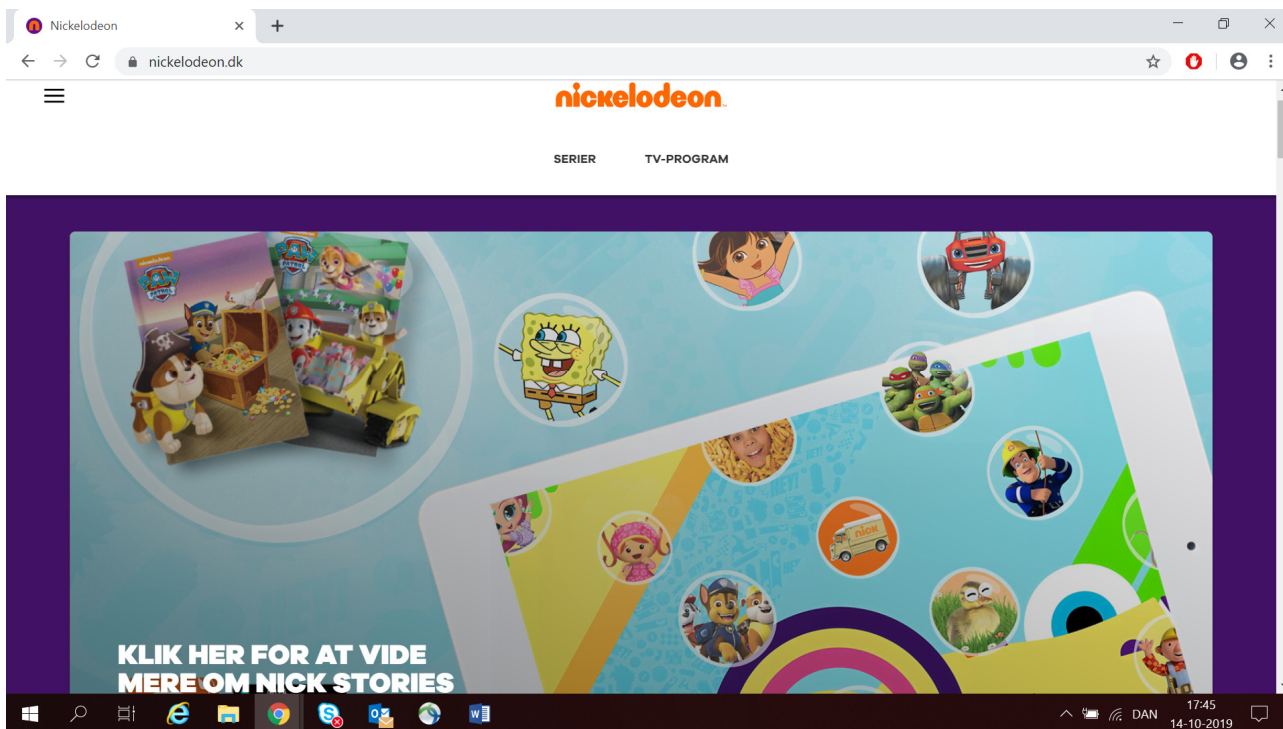
Bilag 4 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 9. juni 2015 fik registreret et figurmærke, som indeholder teksten ”Nickelodeon. Blaze og monstermaskinerne” i klasserne 18, 25, 28 og 41.

Bilag 5 er skærmpoint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”nickelodeon.dk”.

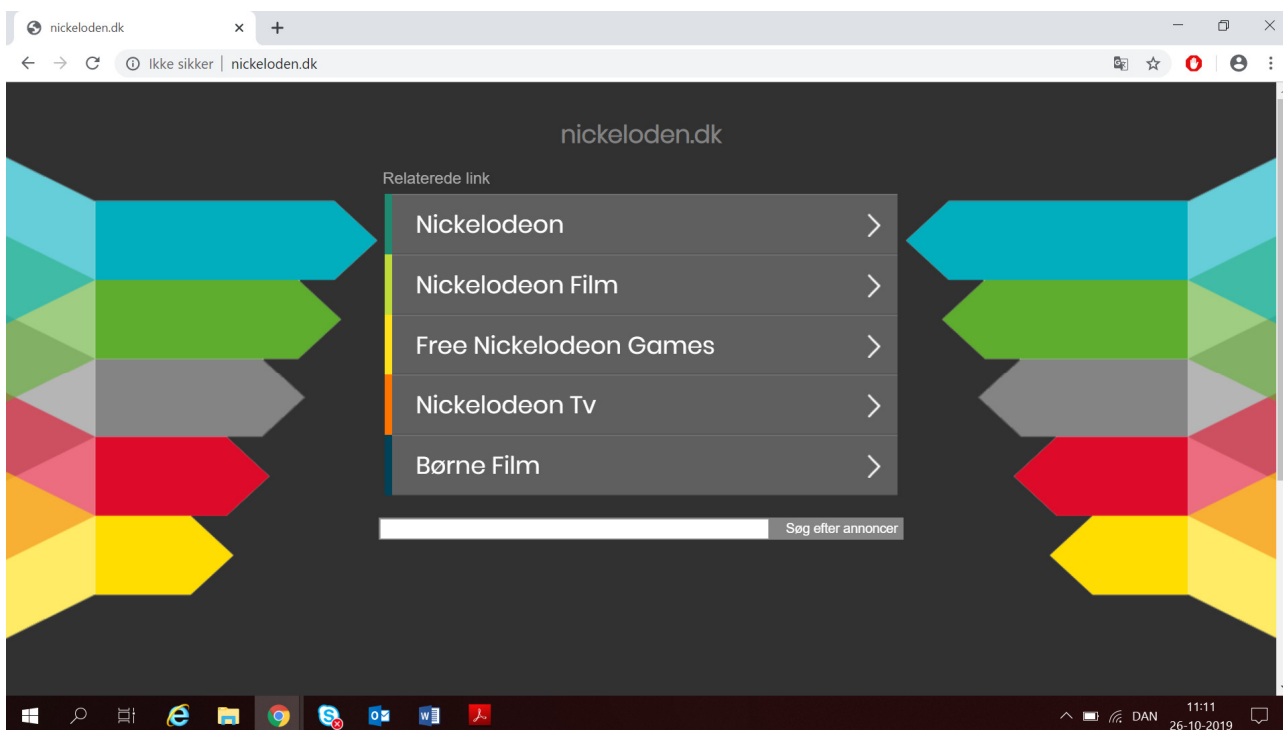
Bilag 7 er skærmpoint fra hjemmesiden på domænenavnet ”nickeloden.dk”.

Bilag 9 er udskrift fra EUIPO's database eSearch med en oversigt over EU-varemærkeregistreringer af ordmærket NICKELODEON, samt ordmærker og figurmærker, hvori kendetegnet NICKELODEON indgår.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”nickelodeon.dk” har sekretariatet den 14. oktober 2019 taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet "nickeloden.dk" den 26. oktober 2019 fremkom følgende hjemmeside:



Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – MK24111-DK – har registreret i alt følgende 39 domænenavne, hvoraf flere ligesom domænenavnet ”nickeloden.dk” fremstår som fejlstavninger af velkendte varemærker:

accuweather.dk	footshopping.dk	quizlet.dk
battlenet.dk	futhead.dk	rbnb.dk
bohoo.dk	gramatik.dk	resulta.dk
boling.dk	gulesider.dk	roomate.dk
cbsi.dk	ikes.dk	rynair.dk
colorbox.dk	jobindeed.dk	seterra.dk
coob.dk	medecin.dk	shopkins.dk
cooker.dk	netfliks.dk	skatepark.dk
dominoes.dk	nickeloden.dk	sketchers.dk
escord.dk	nisan.dk	socraticive.dk
excort.dk	omegel.dk	spotyfi.dk
fetlife.dk	pornosvanen.dk	supernet.dk
fittea.dk	putlocker.dk	wowtravel.dk

Ved opslag på de 10 første af disse domænenavne fremkom der i 9 tilfælde hjemmesider af samme art, som fremkom ved opslag på ”nickeloden.dk”, med en samling ”relaterede links”, mens der i det resterende tilfælde blev viderestillet til et andet domænenavn.

Sekretariatet har konstateret, at indklagede tidligere har været indklaget for Klagenævnet for Domænenavne i sagerne j.nr. 2007-1133 (sparekron.dk), 2007-1349 (bravoturs.dk), j.nr. 2007-1178 (wwwtelmore.dk), j.nr. 2017-0006 (vivabarefoot.dk) og j.nr. 2018-0454 (bovest.dk), der alle resulterede i, at de pågældende domænenavne blev overført til klagerne.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en amerikanskejet multinational medievirksomhed, der primært er beskæftiget med satellit-tv-kanaler og spillefilm,
- at klageren bl.a. driver tv-kanalen for børn, NICKELODEON, som har været tilgængelig i 39 år,
- at klageren er indehaver af en række internationale, europæiske og nationale varemærkerettigheder, herunder danske nationale varemærkerregistreringer af ordmærket NICKELODEON,
- at klageren er registrant af domænenavnet ”nickelodeon.dk”,
- at klager, som indehaver af varemærket NICKELODEON, har en åbenlys beskyttelsesværdig interesse i at få overdraget det kvasidentiske domænenavn ”nickeloden.dk”,
- at klagers rettigheder til varemærket NICKELODEON ligger forud for indklagedes registrering af domænenavnet ”nickeloden.dk”,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”nickeloden.dk” medfører en risiko for forveksling med klageren og krænker klagerens varemærkeret jf. varemærkelovens § 4,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”nickeloden.dk” er i strid med god markedsføringskik, jf. markedsføringslovens § 3, jf. § 5, stk. 2 nr. 10,
- at indklagede ved sin brug af domænenavnet ”nickeloden.dk” forsøger at lukrere på klageren samt klagerens produkters bekendthedsgrad,

- at indklagede ikke selv har behov for at kunne gøre brug af domænenavnet ”nickeloden.dk”,
- at indklagede under lantedomænet “.dk” tillige har registreret en lang række domænenavne, der er forvekslelige og kvasi-identiske med adskillige velkendte varemærker,
- at indklagede måske opretholder registreringen af domænenavnet ”nickeloden.dk” med videresalg eller udlejning for øje, og
- at indklagedes brug af domænenavnet ”nickeloden.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

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:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nickeloden.dk” er i strid med § 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.

Betegnelsen ”nickeloden” fremstår som en fejlstavning af klagerens varemærke NICKELODEON. Domænenavnet ”nickeloden.dk” fremstår således som en variant af – og er klart forveksleligt med – klagerens varemærke. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede har registreret flere andre domænenavne, som også er forvekslelige med tredjemands kendetegn.

Henset hertil finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet ”nickeloden.dk” har spekuleret i lighederne med klagerens varemærke med henblik på at kunne lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til en anden hjemmeside under det omtvistede domænenavn.

På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nickeloden.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”nickeloden.dk” skal overføres til klageren, Viacom International Inc. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 5. december 2019

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo