

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2019-0191

Klager:

Min Bedste Bog ApS
Skejby Nordlandsvej 311, st.
8200 Aarhus N
Danmark

Indklagede:

Plakatdyr.dk v/Martin Engelund
Lundingsgade 24, 4. tv.
8000 Aarhus C
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principal: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” til klageren.

Subsidiært: Domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” slettes.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. juli 2019 med 16 bilag (bilag 1-16), svarskrift af 19. juli 2019 med to bilag (bilag A og B), replik af 28. august 2019 med to bilag (bilag 17 og 18), duplik af 27. september 2019 med tre bilag (bilag C-E), processkrift 1 af 9. oktober 2019 med et bilag (bilag 19) og processkrift A af 8. november 2019 med bilag F-H.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” er registreret den 13. april 2018.

Sagsfremstilling:

Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 1, er registreret under navnet My Best Book ApS (CVR-nummer 36088966) med startdato den 11. september 2014. Det fremgår, at klageren har en række binavne,

herunder Min Bedste Bog ApS. Klageren er registreret under branchekode 581100 "Udgivelse af bøger" og bibranchekode 479120 "Detailhandel via internettet med digitale produkter". Klagerens formål er ifølge CVR, at "udgive specialtrykte og personligt tilpassede børnebøger samt dermed tilknyttet virksomhed".

Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra CVR, fremlagt af klageren som bilag 3, er registreret under navnet Plakatdyr.dk (CVR-nummer 36101814) med startdato den 11. august 2014. Virksomheden er registreret under branchekode 581900 "Anden udgivervirksomhed".

I klageskriftet er anført bl.a. følgende:

"2. SAGSFREMSTILLING

2.1. Klagers virksomhed

Klager er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med produktion og salg af personlige børnebøger. Klager har udviklet et unikt børnebogsprojekt, hvor kunderne kan indtaste navn og nærmere informationer om deres barn, hvorefter Klagers system automatisk generer en personliggjort bog med barnet i hovedrollen.

Kunden har desuden en række muligheder for at tilrette bogen, herunder tilføje søskende, forældre, kæledyr og lignende, samt ændre i figurernes udseende, herunder hårfarve, hudfarve, frisure og lignende. Yderligere information om Klagers virksomhed kan ses på deres hjemmeside www.minbedstebog.dk.

Som bilag 1 fremlægges en udskrift fra Erhvervsstyrelsen for Klagers virksomhed. Som det fremgår, har Klagers virksomhed eksisteret siden 11. september 2014, og Klager har frem til 4. marts 2018 anvendt navnet Min Bedste Bog ApS som hovednavn. I marts 2018 begyndte Klager at bruge det engelske navn My Best Book ApS, men har dog fortsat Min Bedste Bog ApS som binavn og anvender dette eksternt på det danske marked.

2.2. Indklagedes virksomhed

Indklagede er en dansk enkeltmandsvirksomhed, der beskæftiger sig med salg af plakater, herunder fødselstavler og børneplakater. Plakaterne kan i vidt omfang tilpasses den enkelte, herunder ved at indtaste data såsom navn, by, fødselsdag, dimissionsdag, bryllupsdag og lignende. Som bilag 2 fremlægges en udskrift fra Indklagedes hjemmeside www.plakatdyr.dk. Som bilag 3 fremlægges en udskrift fra Erhvervsstyrelsen for Indklagedes virksomhed.

Indklagede registrerede det omstridte domæne den 13. april 2018. Som bilag 4 fremlægges en udskrift fra DK Hostmasters database på Indklagedes domæneregistrering.

Indholdet på Indklagedes hjemmeside består for nuværende alene af en statisk side med information om, at hjemmesiden er under ombygning. Navnet "Min Bedste Plakat" fremgår dog af siden, ligesom teksten i toppen af siden skriver "Navneplakat – design flotte og hyggelige navneplakater her". Som bilag 5 fremlægges en udskrift fra hjemmesiden.

Indklagede har dog taget navnet i brug på de sociale medier og er begyndt at reklamere for sine produkter. Som bilag 6 fremlægges en udskrift fra Indklagedes Facebook og Instagram,

hvor der fremvises produkter i form af personliggjorte navneplakater med dyremotiver. Både Facebook og Instagram henviser til det omstridte domæne "minbedsteplakat.dk".

2.3. Klagers brug

Klager har brugt navnet "Min Bedste Bog" siden 2014, dels som virksomhedsnavn, jf. bilag 1, dels på hjemmesiden www.minbedstebog.dk, samt dels på Facebook og Instagram. Som **bilag 7** fremlægges en udskrift fra Klagers konti på Facebook og Instagram, der viser, at Klager har +35.000 følgere på Facebook og +7.000 følgere på Instagram.

I 2014 fik Klager registreret varemærket MY BEST BOOK (fig) med prioritet fra den 26. maj 2014. Som bilag 8 vedlægges udskrift fra den europæiske varemærkemyndigheds (EUIPO's) varemærkedatabase over Klagers EU-varemærkeregistrering. Klager fik desuden stor opmærksomhed, da de i 2015 medvirkede i DR-programmet "Løvens Hule", hvor alle fem investorer ("Løverne") valgte at investere 1 million kroner i Klagers virksomhed. Dette førte til en del medieomtale, ikke mindst fordi det var første gang, at Løverne alle investeret i samme virksomhed, ligesom der sidenhen er blevet lavet flere opfølgingsartikler om Klagers virksomhed. Som bilag 9 fremlægges en række eksempler på omtale. De nævnte artikler og videoer kan findes på følgende links:

'Løven' Jesper Buch om børnebogsinvestering: Vildeste 'turnaround' nogensinde
DR – 10. april 2019
<https://www.dr.dk/mitliv/loeven-jesper-buch-om-boernebogsinvesteringvildeste-turnaround-nogensinde>

Succesen regner ned over århusiansk bog-eventyr
Aarhus Stiftstidende – 15. april 2016
<https://stiften.dk/aarhus/Succesen-regner-ned-over-aarhusiansk-bogeventyr/artikel/762>

Nogle gange kræver virkeligheden en god fantasi
Aarhus Stiftstidende – 30. december 2015
<https://stiften.dk/aarhus/Nogle-gange-kraever-virkeligheden-en-godfantasi/artikel/287367>

En million til personlige børnebøger
TV2 Østjylland – 16. september 2015
<https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/en-million-til-personlige-borneboger>

Unikt børnebogsprojekt belønnes med stor investering i 'Løvens Hule'
DR – 15. september 2015
<https://www.dr.dk/nyheder/penge/video-unikt-boernebogsprojekt-beloennesmed-stor-investering-i-loevens-hule>

Børnebogsprojektet 'Min Bedste Bog' fik en million kroner i Løvens Hule. Et år efter var alle pengene væk
DR – 10. april 2018
<https://www.facebook.com/dr1/videos/b%C3%B8rnebogsprojektet-min-bedstebog->

fik-en-million-kroner-i-l%C3%B8vens-hule-et-%C3%A5refte/10155542801973434/

Klager vandt desuden Iværksætterprisen i 2016. Som bilag 10 fremlægges artikler fra Business Region Aarhus herom.

Klager bruger årligt store summer på at markedsføre sig selv og sit navn. Ved en søgning på Google kommer Klager da også frem som den første. Som bilag 11 fremlægges en udskrift fra Google med de første 6 resultater for en incognito-søgning på "min bedste bog". Som det fremgår, henviser alle søgeresultaterne til Klagers virksomhed, ligesom Google automatisk fremviser virksomhedsinformationer på Klager til højre for søgeresultaterne.

Som bilag 12 fremlægges udskrift over Klagers placering på Google på søgeordene "min bedste bog". Som det fremgår, har Klager siden 27. september 2016 ligget nummer 1.

Som bilag 13 fremlægges udskrift fra Google Ads, der viser resultatet af Klagers onlineannoncer på Google for hjemmesiden www.minbedstebog.dk i perioden 4. marts 2015-17. juni 2019. Som det fremgår, har Klager i perioden brugt næsten DKK 600.000 på onlineannoncer, hvilket har resulteret i 5,8 millioner visninger og 233.000 klik på de pågældende annoncer.

Klager har ligeledes anvendt annoncer på Facebook og Instagram. Som bilag 14 fremlægges udskrift fra Facebook Ads Manager for perioden 30. juni 2018 til 30. juni 2019, som viser, at Klager i perioden har brugt over 1,3 millioner kroner på annoncer på Facebook i Danmark alene. Det fremgår ligeledes af bilag 14, at Klager årligt bruger over DKK 6 millioner samlet for annoncering på Facebook i alle aktive lande.

Som bilag 15 fremlægges eksempler på de anvendte annoncer. Som det fremgår, nåede den første annonce ud til 732.000 mennesker, den anden annonce nåede ud til 540.000 mennesker, og den sidste annonce nåede ud til 371.000 mennesker.

Som bilag 16 fremlægges udskrift fra Instagram for perioden 4. februar 2011-17. juni 2019, som viser, at Klager i perioden har brugt over 237.000 kroner på annoncering på Instagram, hvilket har resulteret i, at Klagers annoncer er nået ud til 732.000 mennesker.

2.4. Korrespondance mellem parterne

Klager blev opmærksom på anvendelsen af det omstridte domæne i starten af maj 2019 og rettede den 14. maj 2019 henvendelse til Indklagede via brev. Klager gjorde opmærksom på sine rettigheder og bad Indklagede standse brugen af domænet og navnet, hvilket Indklagede dog ikke ønskede at imødekomme.

3. ANBRINGENDER

Til støtte for den af Klager nedlagte principale påstand om overdragelse af det i sagen omhandlede domænenavn gøres det gældende, at Indklagedes opretholdelse af domænenavnet "minbedsteplakat.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnskik.

Klager har i 2014 fået registreret mærket MY BEST BOOK i EU for bl.a. legetøj (klasse 28) og udgivelse af bøger og andet printet materiale (klasse 42). Denne registrering har juridisk effekt i Danmark og giver eneret til at forbyde brugen af det registreret mærke eller mærker der er forvekslelige hermed, jf. varemærkeforordningens artikel 9. Det er gentagende gange lagt til grund i dansk retspraksis, at danskerne forstår engelsk, hvorfor brugen af den danske oversættelse af et varemærke, der er registreret på engelsk, udgør en krænkelse af det registreret varemærke, da der foreligger en risiko for, at kunderne vil forveksle mærkerne.

Som følge af Klagers mangeårige og intensive brug af navnet "Min Bedste Bog", har Klager ligeledes opnået en uregistreret varemærkeret til navnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3:

§ 3: Varemærkeret kan stiftes ved:

...

3) Brug af et individuelt varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilket varemærket vedvarende anvendes, når brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter.

Som det fremgår af det fremlagte materiale, har Klager anvendt navnet "Min Bedste Bog" i ca. 5 år. Navnet har været brugt landet over, blandt andet i DR's populære tv-program "Løvens Hule". Der er således tale om brug af mere end lokalt afgrænset karakter, hvorfor Klager har opnået en uregistreret varemærkeret, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Klager har ydermere indarbejdet varemærket, således at navnet "Min Bedste Bog" har opnået det fornødne særpræg til at nyde beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, 2. pkt. Et ellers ikke særpræget mærke kan som bekendt gennem intensiv anvendelse opnå adskillelseevne, hvis man inden for omsætningskredsen opfatter betegnelsen som et individualiseringsmiddel og navnet dermed – gennem indarbejdelse – opnår varemærkekarakter.

Ved vurderingen af, om et mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse, må samtlige forhold i sagen tages i betragtning, men særligt markedsforholdene, samt hvor længe og hvor meget mærket har været anvendt, spiller ind. Som det fremgår af ovenstående, har Klager anvendt navnet kontinuerligt over en 5-årige periode, og Klager har brugt store summer på markedsføring, herunder særligt annoncer på Facebook. Resultaterne fra Google viser ligeledes, at forbrugerne forbinder navnet "Min Bedste Bog" direkte med Klagers virksomhed. Klager har således indarbejdet navnet i en sådan grad, at det har opnået det fornødne særpræg, og Klager har derfor en uregistreret varemærkeret til navnet "Min Bedste Bog".

Som varemærkeindehaver har Klager eneret til at anvende navnet "Min Bedste Bog" i Danmark inden for salg af papirvarer og tryksager, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1. Beskyttelsen gælder ikke alene navnet "Min Bedste Bog", men også navne, der kan forveksles hermed.

Eftersom Indklagedes navn og domæne alene adskiller sig fra Klagers beskyttede navn ved ordet "Plakat" frem for "Bog", vil det være forveksleligt, og henset til, at Indklagede ligeledes udbyder tryksager, som kan personliggøres, og som er målrettet børn, vil der utvivlsomt være en risiko for, at forbrugerne tror, at Indklagedes virksomhed relaterer sig til Klagers virksomhed. Forbrugerne kan således blive misledt til at tro, at Indklagedes produkter stammer fra Klager, eller at Indklagede på anden vis har en forbindelse med Klager. Dette kan Klager ikke acceptere, da det på uberettiget grundlag udgør misbrug af Klagers goodwill.

Klagers navn "Min Bedste Bog" udgør derudover et forretningskendetegn efter markedsføringslovens § 22, som Indklagede krænker ved at anvende domænet "minbedsteplakat.dk" for sammenlignelige produkter. Brugen af domænet er, som nævnt ovenfor, egnet til at fremkalde forveksling mellem Indklagede og Klager, og derfor udgør Indklagedes brug ikke alene en krænkelse af varemærkeretten, men ligeledes en overtrædelse af markedsføringsloven.

Indklagedes brug af domænet "minbedsteplakat.dk" er ligeledes i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, om god markedsføringsskik, da Indklagede på illoyal vis forsøger at tilegne sig Klagers markedsposition ved at snylte på Klagers virksomhed og den goodwill, som Klager har oparbejdet. Der kan næppe være tvivl om, at Indklagede har fået betydelig inspiration fra Klagers navn, og at anvendelsen af netop navnet "Min Bedste Plakat" og domænet "minbedsteplakat.dk" i samspil med udbuddet af produkter, der kan personliggøres, og som er målrettet børn, ikke er tilfældig. Dette understreges yderligere af, at Indklagede som nævnt har en eksisterende virksomhed under navnet Plakatdyr, som i forvejen sælger samme type plakater og således også ville kunne anvendes til salg af dyremotiverne, som markedsføres under "Min Bedste Plakat", men at Indklagede alligevel har fundet det nødvendigt at oprette det omstridte domæne og påbegynde brugen af et navn, som ligger så tæt op ad Klagers.

Klager har som nævnt brugt navnet "Min Bedste Bog" siden 2014, og selvom Klager ikke på nuværende tidspunkt udbyder plakater til børn, har Klager en væsentlig interesse i at få overdraget domænet "minbedsteplakat.dk". Dels fordi domænet udgør en krænkelse af både varemærkeloven og markedsføringsloven, dels fordi Klager ikke ønsker at blive associeret med Indklagedes virksomhed.

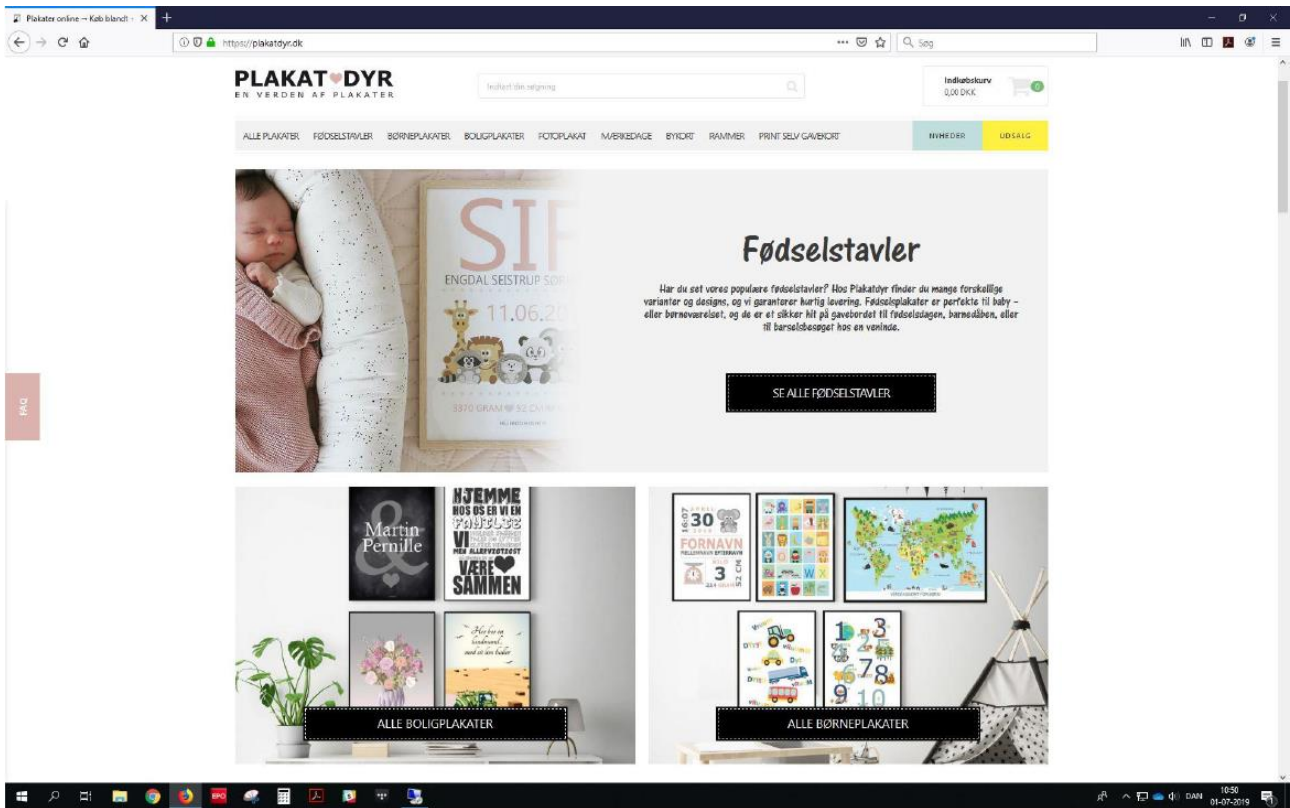
Navnet "Min Bedste Plakat" er så tæt på Klagers navn "Min Bedste Bog", at det vil give anledning til forveksling, hvis Indklagede får lov at opretholde og anvende det omstridte domæne. Kunder vil blive foranlediget til at tro, at Klager og Indklagedes virksomhed er forbundet, hvilket vil være til Indklagedes klare fordel, idet Klager har oparbejdet et stærkt brand.

En afvejning af hensynet til henholdsvis Klagers og Indklagedes interesse må således i nærværende sag føre til, at Indklagede skal overdrage domænet "minbedsteplakat.dk" til Klager, idet Klager har en øjensynlig større interesse i det omstridte domæne end Indklagede. Registreringen af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, idet domænet både udgør en krænkelse af varemærkelovens § 4, stk. 1, og markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 22.

Jeg skal på denne baggrund anmode om, at domænet "minbedsteplakat.dk" overføres til Klager, jf. domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1.

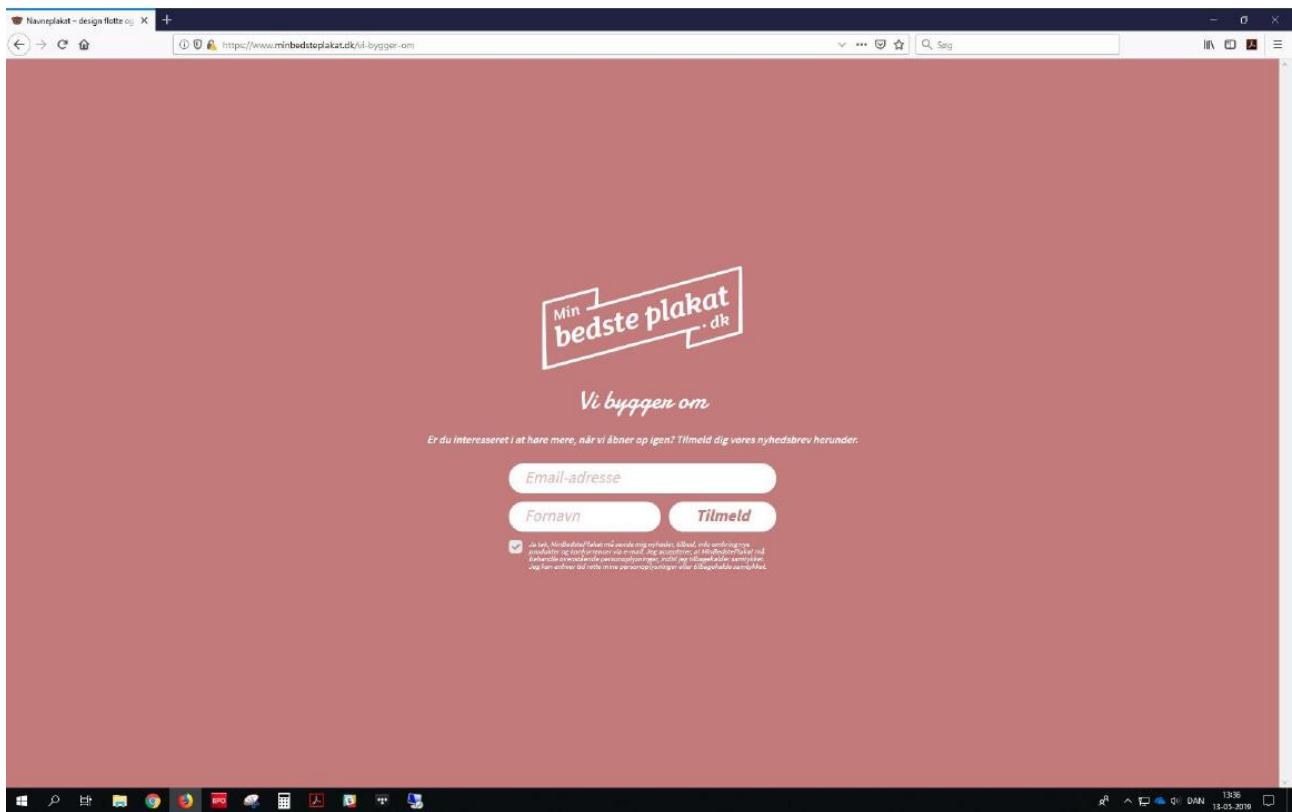
Til støtte for Klagers subsidiære påstand gør Klager gældende, at såfremt Domæneklagenævnet mod forventning skulle komme frem til, at Klager ikke har ret til at få domænet overdraget, udgør Indklagedes brug af domænet stadig en krænkelse af Klagers rettigheder, jf. ovenfor, hvorfor domænet skal slettes som Indklagedes ejendomsret."

Bilag 2 indeholder bl.a. følgende skærmpoint af indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”plakatdyr.dk”:

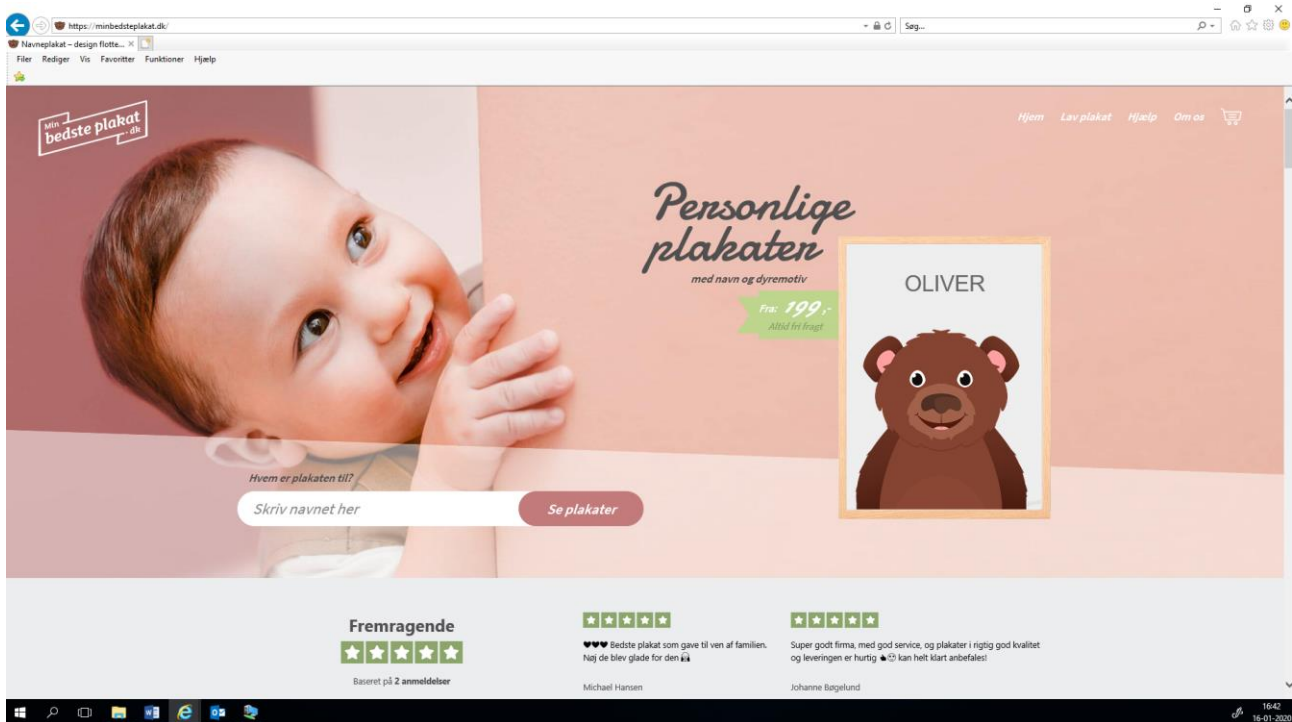


Bilag 4 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvorfremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk”, der blev registreret den 13. april 2018.

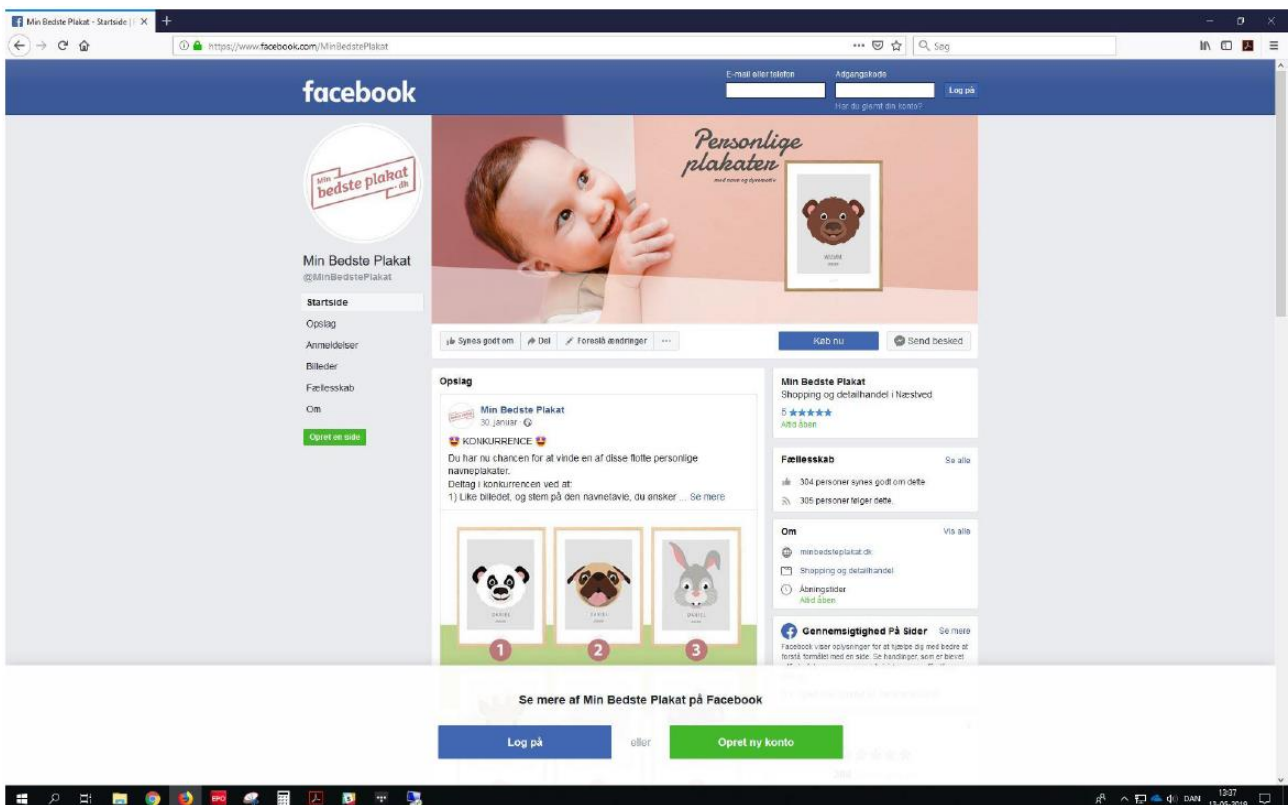
Bilag 5 er følgende skærmpoint af indholdet på domænenavnet ”minbedsteplakat.dk”:



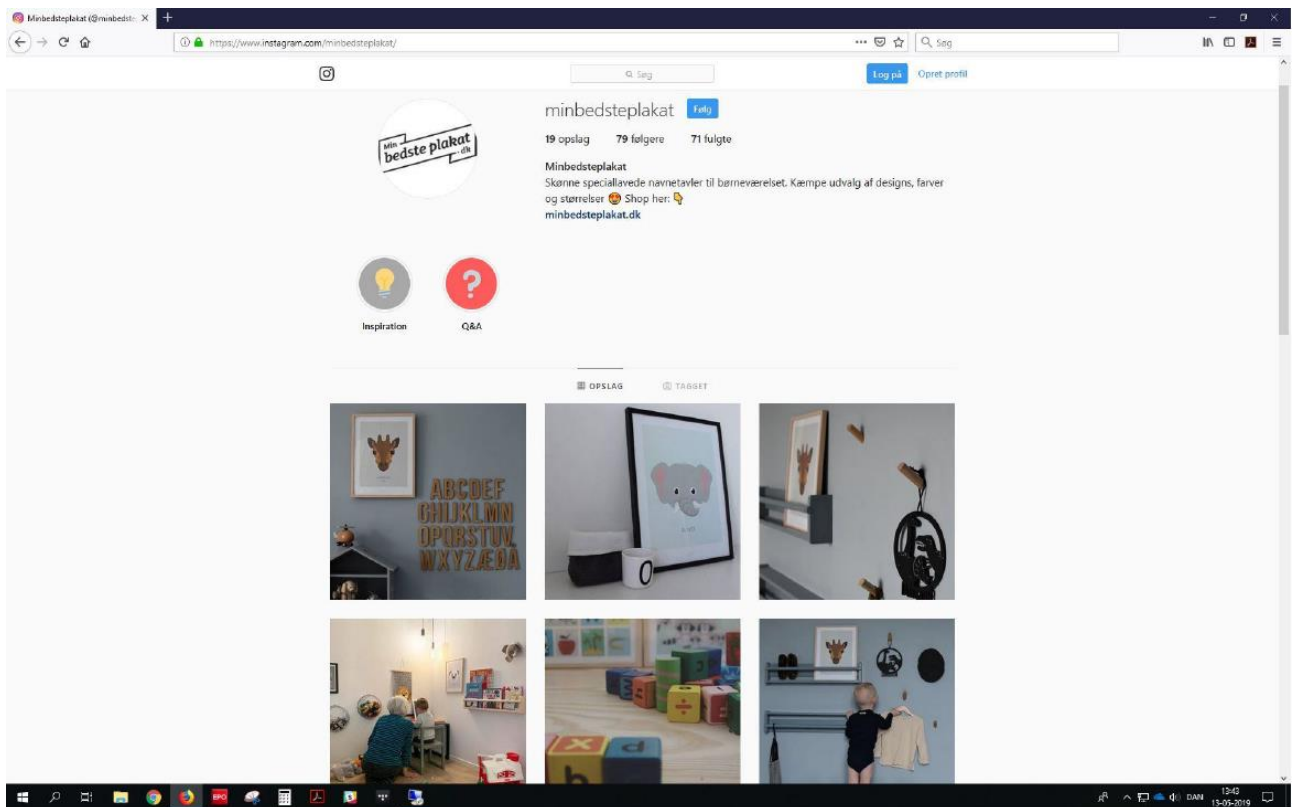
Sekretariatet har ved opslag den 5. juli 2019 på domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 5. Ved fornyet opslag den 16. januar 2020 på domænenavnet har sekretariatet taget følgende skærmpint:



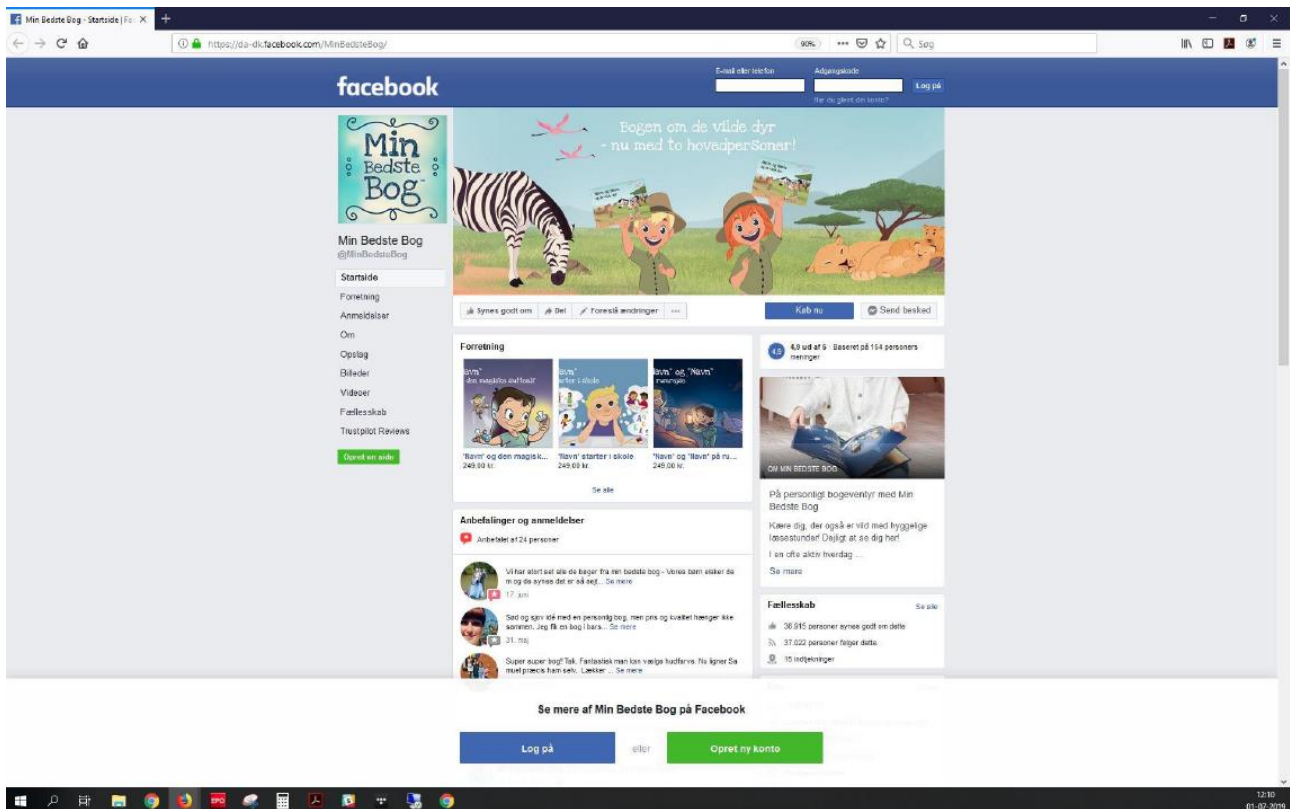
Bilag 6 indeholder følgende skærmpint af indklagedes Facebook-profil:



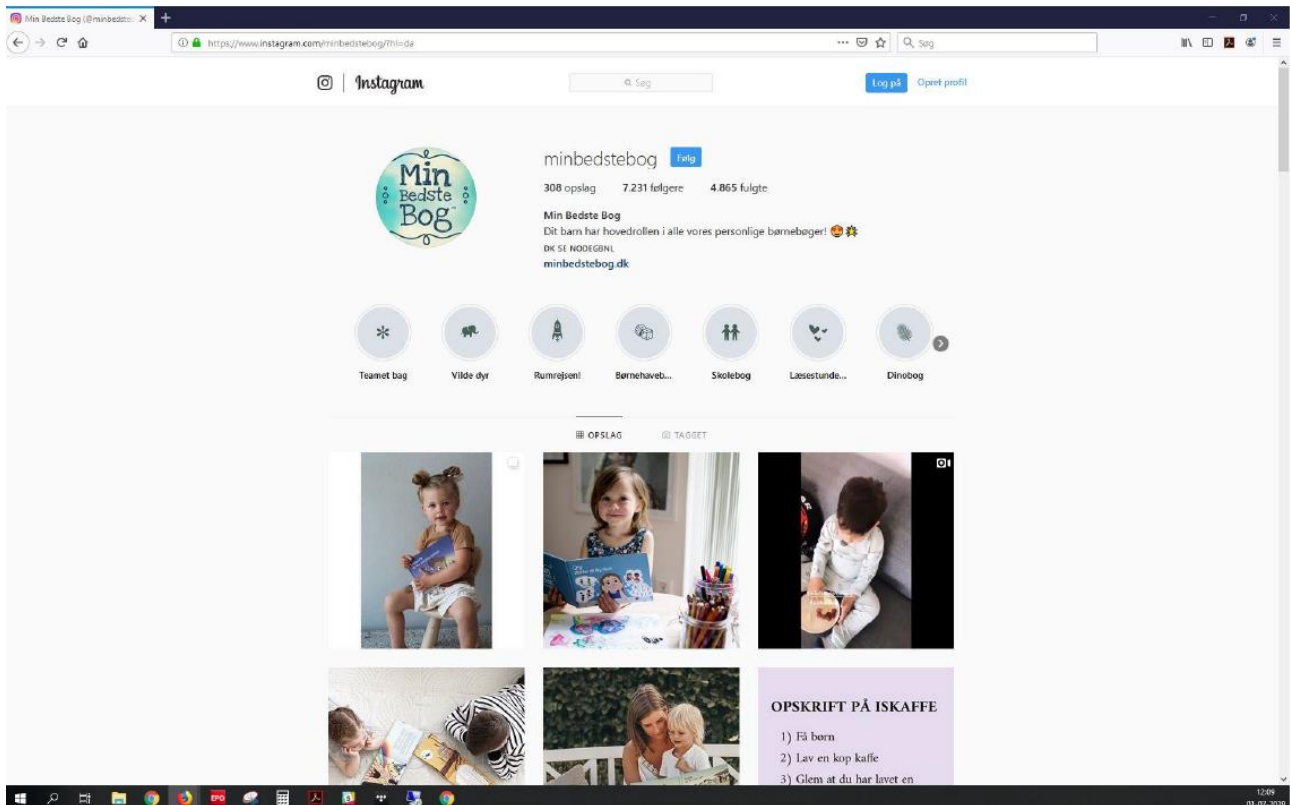
Bilag 6 indeholder endvidere følgende skærmpoint af indklagedes Instagram-profil:



Bilag 7 indeholder følgende skærmpoint af klagerens Facebook-profil:



Bilag 7 indeholder endvidere følgende skærmpoint af klagerens Instagram-profil:



Bilag 8 er et udskrift fra European Union Intellectual Property Office (EUIPO), hvorefter fremgår, at klageren i Nice-klasse 28 (Toys) og 41 (Publication og texts, books, magazines and other printed matter; Publishing of children's books; Online publishing of electronic books) er registrant af følgende figurmærke:

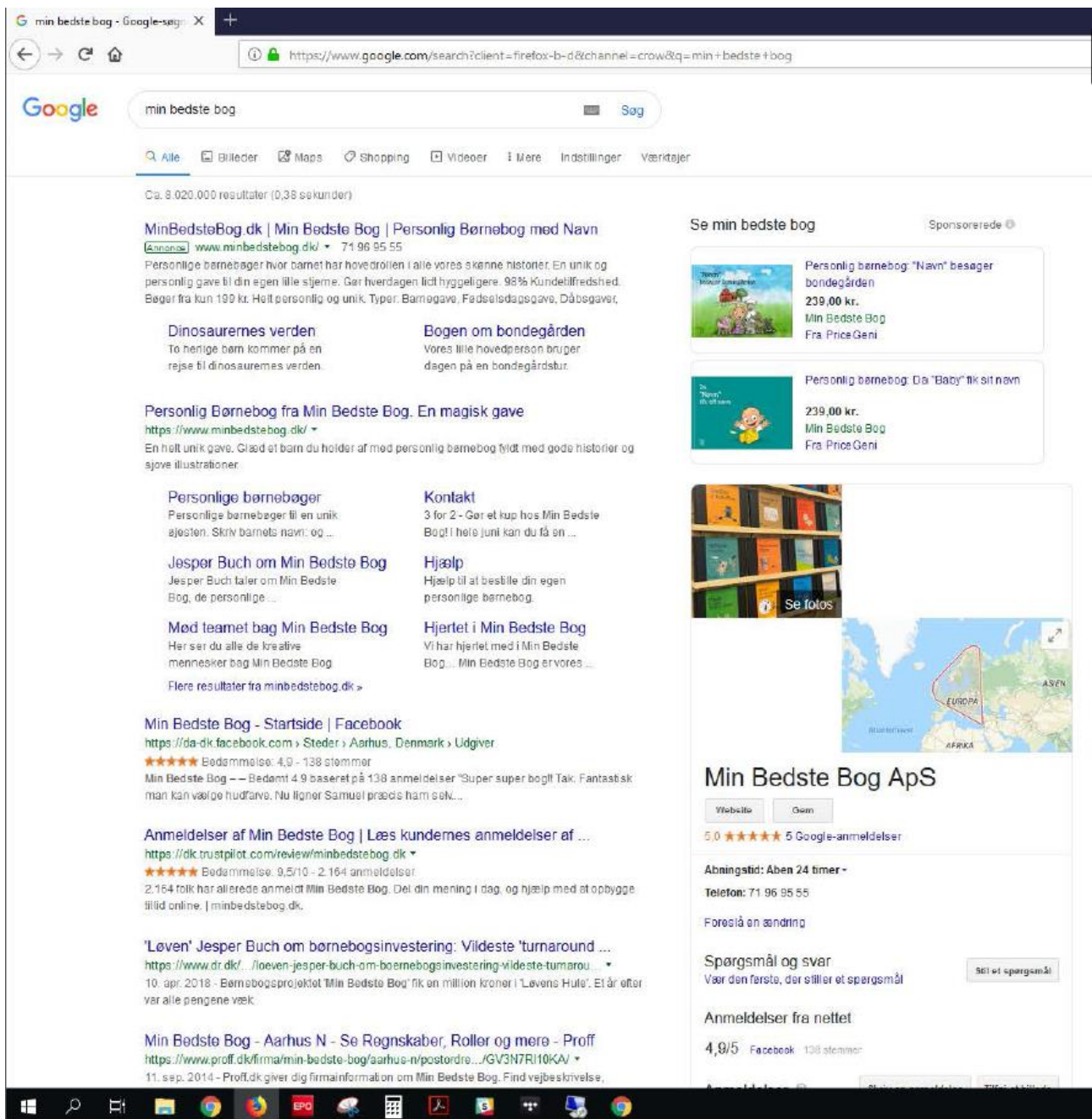


Figurmærket blev registreret den 19. december 2014 og udløber den 26. maj 2024.

Bilag 9 indeholder en række nyhedsartikler mv. fra perioden september 2015 til april 2018 med omtale om klageren og dennes medvirken i DR-programmet "Løvens Hule".

Bilag 10 er en artikel fra Business Region Aarhus med omtale af, at klageren vandt "Iværksætterprisen 2016".

Bilag 11 er følgende skærmprent fra Google (google.com), der viser søgeresultaterne ved søgning på "min bedste bog":



Det fremgår, at der ved søgningen fremkom ca. 8 mio. søgeresultater, og at i hvert fald de første seks vedrørte klageren.

Bilag 12 er et udskrift, der [angiveligt] viser, at klagerens domænenavn "minbedstebog.dk" har været placeret som det hyppigst forekommende domænenavn ved søgning på "min bedste bog" i perioden fra 27. september 2016 og frem.

Bilag 13 er et udskrift fra Google Ads, der viser resultatet af klagerens onlineannoncer på Google vedrørende domænenavnet "minbedstebog.dk".

Bilag 14 er et udskrift fra Facebook Ads Manager, der viser, at klageren samlet har brugt ca. 6 mio. kr. på annoncering på Facebook vedrørende ”Min Bedste Bog”:

Bilag 15 viser en række eksempler på de af klageren anvendte annoncer.

Bilag 16 er efter det oplyste et udskrift fra Instagram, der viser, at klageren har brugt ca. 237.000 kr. på annoncering på Instagram.

I svarskriftet er anført bl.a. følgende:

”Sagsfremstilling

Ad. Indklagedes virksomhed:

Det bemærkes i relation til Indklagedes virksomhed, at indklagede har drevet virksomhed med salg af plakater siden 2014. Indklagede har derfor en stærk interesse i at have et domænenavn, der henviser til salg af plakater. Indklagede har brugt en del ressourcer på udvikling og markedsføring relateret til opstarten af hjemmesiden.

Som dokumentation herfor vedlægges faktura for grafisk arbejde i relation til hjemmesiden www.minbedsteplakat.dk (Bilag A), samt faktura for grafisk arbejde i forbindelse med motiver til det nye koncept (Bilag B).

Ad. Klagers brug:

Nedenfor ses Indklagedes bemærkninger til de af Klager fremsendte bilag.

Bilag 8

Det bemærkes, at Klager har en registreret EU-rettighed til et figurmærke, med tydeligt dominerende grafiske elementer. Da navnet i sig selv har en særdeles deskriptiv karakter, må det antages at figurmærket har opnået registrering som følge af de særlige grafiske elementer mærket består af.

Dertil skal det i øvrigt påpeges, at det er en registreret rettighed for klasse 28 (legetøj) og klasse 41 (”udgivelse” som tjenesteydelse) og ikke klasse 16 for produkter som f.eks. ”bøger”.

Bilag 9

Indklagede skal til det fremsendte bemærke, at 3 af artiklerne er fra en kort periode i 2015 (15. september, 16. september og 30. december), lige som at ingen af artiklerne er et udtryk for en indsats Klager selv har gjort – andet end at de har deltaget i DR-programmet ”Løvens Hule”. Klager har med al sandsynlighed ikke haft indflydelse på at artiklerne blev bragt – særligt artiklerne fra DR, der må antages at være bragt for at fremme interessen for programmet og ikke som reklame for Klagers virksomhed.

Bilag 11 og bilag 12

Indklagede skal herved bemærke, at Googles søgeordsbaserede resultater er opdelt i to typer af resultater.

Den første type resultater er baseret på de betalte søgeord, og markeret med teksten "Annonce" under den klikbare overskrift. Den næste type er de organiske resultater. Det er væsentligt at bemærke, at resultatplaceringen i både de betalte og organiske resultater er fuldt ud bestemt af annoncørens indsats kombineret med den øvrige efterspørgsel på det pågældende søgeord. De organiske resultater kan derfor med den rette indsats fra hjemmesidehaverne påvirke de organiske resultaters placering – i øvrigt uden at man nødvendigvis betaler for indholdet. En Google placering fortæller derfor ingenting om, hvor stor eller kendt en aktør man er på markedet, men alene at man er den, der har budt højest på det pågældende søgeord og har – ifølge Googles algoritme – flest keywords skrevet på sin hjemmeside. Google resultater kan derfor ikke bruges til at dokumentere forbrugerkredsens kendskab til produkterne på markedet, men alene vise, at klager har betalt mest i forhold til andre interesserede i relation til søgeordet "Min Bedste Bog". Det bemærkes, at hvis der ikke er andre, der betaler for denne søgeordskombination, vil det være relativt nemt at opnå en 1. plads.

Det bemærkes i øvrigt, at klager ikke har vedlagt søgeresultater for søgning på deres produkt, f.eks. "bog" eller på indklagedes produkt f.eks. "plakat", men alene for deres virksomhedsnavn.

Google resultater af eget virksomhedsnavn alene er altså ikke brugbar dokumentation til at vise, at den relevante forbrugerkreds er begyndt at opfatte "Min Bedste Bog" som varemærke – og dermed kendetegn – for klagers salg af bøger.

Bilag 13-16

Til bilag 13 skal vi bemærke, at det ikke viser hvilke søgeord, der har givet udslag i antal visninger og klik.

Til de fremsendte bilag generelt skal vi bemærke, at Klager ikke har fremsendt dokumentation for egentlige salg, men blot hvor midler de har brugt for online markedsføring. Det bemærkes i øvrigt, at Facebook annonceringen er dokumenteret for en meget kort periode i relation til spørgsmålet om indarbejdelse, da der kun er dokumenteret hvor mange midler virksomheden har brugt over de sidste 12 måneder.

I relation til bilag 16 skal det bemærkes, at Klager har noteret brug af navnet på Instagram siden 2011, selvom Klager kun har eksisteret siden 2014, jf. klagers eget udsagn.

Samlet set kan det anføres, at Klagers fremsendte dokumentation fra Google Adwords, Facebook og Instagram, alene fortæller os hvor mange penge klager har brugt i sin markedsføring – ikke hvor stor en kendskabsgrad de reelt set har opnået i forbrugerkredsen ved afholdelse af disse udgifter. Det bemærkes, at denne type af dokumentation ikke bør stå alene, men bør tilføjes f.eks. dokumentation for egentlige salg og brancheerklæring.

Begrundelse

Til støtte for indklagedes påstand om frifindelse, gøres det gældende

Ad. Varemærkeret og særpræg

- at klager ved sit registrerede varemærke "My Best Book" 012906392 ikke har opnået varemærkeret til ordene "My Best Book" alene, da ordene i sig selv ikke kan opnå varemærkeret grundet deres deskriptive karakter, og at det bærende i varemærkebeskyttelsen, derfor er det grafiske udtryk.
- at der ikke er erhvervet varemærkeret til at bruge betegnelsen som produkt, men alene "udgivelse" som tjenesteydelse, da registreringen ikke dækker produktklasse 16 for bøger.
- at der ikke er forvekslingsrisiko, da en almindelig gennemsnitlig forbruger ikke vil forveksle Klagers figurmærke med min klients navn "Min bedste plakat", særligt da indklagede ikke benytter nogen af de grafiske elementer, ikke benytter den i øvrigt deskriptive tekst i mærket, andet end en oversat version af den almindeligt anprisende sætning "My best", og ikke hverken udbyder eller sælger de produkter tjenesteydelser Klagers mærke er registreret for.
- at Klagers navn har en ren deskriptiv karakter, da det alene indeholder anprisningen "Min bedste" i kombination med ordet "bog" – som jo er Klagers produkt. Der kan ikke kræves eneret til rene anprisningsbetegnelser jf. varemærkelovens § 10, pkt. 2.
- at der skal betydeligt mere til for at opnå indarbejdet særpræg af så deskriptiv en betegnelse, som Klager kræver eneretten til. En sproglig kombination af en anprisning sammen med en produktbeskrivelse må dertil af konkurrencehensyn friholdes på markedet.
- at Klager ikke har anvendt navnet længe nok på markedet, ligesom det gøres gældende, at der ikke er fremlagt behørig dokumentation for kendskabsgraden hos den relevante forbrugerkreds, da man alene har fremlagt udgifter til markedsføring, samt Google resultater af søgninger på eget navn – og ikke f.eks. en søgeordsliste, der ville dokumentere hvilke af forbrugernes søgeord, de har fået resultater på. Der er udover artiklerne heller ikke fremlagt anden relevant dokumentation, herunder udtalelser fra en brancheorganisation, markedsundersøgelser eller fakturaer der kan dokumentere egentlige salg og kendskabsgraden af mærket hos den relevante omsætningskreds.

Ad. Forvekslingsrisiko og god markedsføringsskik

Såfremt Klagenævnet alligevel finder, at Klager har varemærkeret til ordsammensætningen "Min Bedste Bog", da gøres det gældende:

- at der ikke er forvekslingsrisiko mellem de to navne. I vurderingen af forvekslingsrisikoen skal der særligt lægges vægt på de dominerende mærkeelementer. De dominerende mærkeelementer er i dette tilfælde hhv. "bog" og "plakat". Ordene er synsmæssigt og lydmæssigt helt forskellige og ikke forvekslelige. Dertil kommer, at Klager og Indklagede ikke sælger de samme produkter, hvorfor en helhedsvurdering må føre til, at den almindelige gennemsnitlige forbruger ikke vil forveksle de to navne.
- at Indklagede frem til nærværende sags begyndelse, ikke kendte til Klager eller Klagers koncept, men alene har registreret og ibrugtaget det omstridte navn og domæne med henblik

på at videreudvikle sin eksisterende plakatvirksomhed. Indklagede bemærker at personliggjorte produkter overhovedet ikke er et nyt og unikt koncept på markedet for hverken bøger eller plakater. Der er derfor ikke tale om udnyttelse af Klagers oparbejdede goodwill eller omdømme.

- *at der derfor heller ikke er tale om overtrædelse af god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 3, stk. 1, eller brug af et navn forveksleligt med et forretningskendetegn efter markedsføringslovens § 22.*

Ad. God domæneskik

Det gøres ligeledes gældende

- *at der ikke er en almindelig sproglig eller praktisk forvekslingsrisiko mellem de to domænenavne – der er dermed for stor forskel til at man f.eks. som forbruger vil kunne komme til at indtaste Klagers domænenavn forkert og derved ende på Indklagedes side. Med udgangspunkt i dette og gennemgangen af den varemærkeretlige og kendetegnsretlige vurdering ovenfor, gøres det gældende at der ikke er en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1.*

Ad. overdragelse af domæne, subsidiært udsletning

Det gøres afslutningsvist gældende

- *at der ikke skal ske hverken overdragelse eller subsidiært sletning af det omtvistede domæne, da Indklagede ikke har overtrådt hverken varemærkelovens § 4, stk.1, markedsføringslovens §§ 3, stk. 1, og 22 eller domænelovens § 25, stk. 1, eller anden lovgivning i øvrigt, der kunne begrunde overdragelse eller sletning af hensyn til Klagers retlige interesser.”*

Bilag A er en faktura for grafisk arbejde vedrørende indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”minbedsteplakat.dk”.

Bilag B er en faktura for grafisk arbejde vedrørende udarbejdelse af 15 dyreillustrationer.

Klageren har i replikken anført bl.a. følgende:

”SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

1.1.Klagers brug

Som anført i klageskriftet af 4. juli 2019, har Klager anvendt navnet ”Min Bedste Bog” siden 2014; dels som virksomhedsnavn, dels på hjemmesiden www.minbedstebog.dk, og dels på Facebook og Instagram, hvor Klager samlet set har over 40.000 følgere.

1.1.1. Varemærkeregistrering

Klager er ligeledes indehaver af EU-varemærket MY BEST BOOK (fig). Indklagede anfører, at der er tale om et figurmærke med ”tydeligt dominerende grafiske elementer”. Ser man på mærket, er dette dog ikke tilfældet:



Som det fremgår, er de grafiske elementer i mærket ganske simple og består alene af to snoede linjer samt tre prikker på hver side af ordelementet ”My Best Book”. Ligeledes er selve skrifttypen ganske simpel, og der anvendes ingen dominerende farver eller andre grafiske elementer, der fremstår markant for mærket. De grafiske elementer i mærket, besidder således ikke en høj grad af særpræg; derimod er det ordelementet ”My Best Book”, der fremstår som det dominerende element i mærket.

1.1.2. Artikler

Indklagede anfører, at artiklerne i bilag 9 ikke er udtryk for Klagers egen indsats, og at der hovedsageligt er tale om artikler for at fremme interessen for DR’s program. Indklagede pointerer desuden, at tre af artiklerne er fra en kort periode i 2015.

Som det fremgår af dateringerne, fordeler artiklerne sig dog over følgende perioder:

- September 2015*
- September 2015*
- December 2015*
- April 2016*
- April 2018*

- April 2018

Der er således tale om en periode på næsten tre år, hvoraf de tre artikler fra 2015, som Indklagede henviser til, strækker sig over tre måneder.

At artiklerne ikke skulle være udtryk for Klagers indsats og alene udgør omtale af DR-programmet, er ikke korrekt. Artiklen fra DR udgør en opfølgning på programmet med et interview med både Jesper Buch og Klager selv, hvor de fortæller om projektets op-og nedgang. Allerede fordi Klager medvirker i et interview, har Klager selvsagt gjort en indsats. Videoen fra DR's Facebookside har tilsvarende indhold.

Artiklerne fra Aarhus Stiftstidende udgør ligeledes længere interviews med Klager, hvor Klager fortæller om projektets start, deres inspiration og forretningsudvikling, hvor Klager således har gjort en væsentlig indsats og været fuldt vidende om, at artiklerne blev bragt. Det samme gør sig gældende for artiklen fra TV2 Østjylland. Hverken Aarhus Stiftstidende eller TV2 Østjylland har interesse i at promovere et program fra et konkurrerende medie, og derfor er fokus netop på selve Klager, og ikke på Klagers deltagelse i DR-programmet.

Alene artiklen fra DR fra september 2015 er en direkte omtale af programmet, hvor Klager medvirker.

1.1.3. Online eksponering

Indklagede anfører, at den i bilag 13 fremlagte oversigt ikke viser de søgeord, som Klager har benyttet sig af i de pågældende annoncer. Som det fremgår øverst i venstre hjørne, er det dog alle annoncer, der har rettet sig mod Klagers hjemmeside med titlen "Min Bedste Bog", og navnet "Min Bedste Bog" har således fremgået af samtlige annoncer, og de enkelte søgeord er således ikke af betydning. Bilaget er som nævnt fremlagt for at vise, at Klager har brugt næsten DKK 600.000 på at markedsføre sin hjemmeside og dermed sit navn.

Indklagede bemærker, at bilag 16 indeholder data fra 2011, selvom Klager først startede sin virksomhed i 2014. Klager har blot trukket en udskrift over Klagers annonceringsaktivitet, hvoraf perioden er fremkommet, men en forkortet periode vil alene betyde, at Klagers annonceringsindsats har være endnu større pr. år, og brugen dermed mere intensiv.

1.1.4. Yderligere dokumentation

Indklagede anfører, at de fremlagte bilag ikke bør stå alene, men bør støttes af yderligere dokumentation for salg eller brancheerklæringer.

Klager fremlægger derfor dels bilag 17, som viser de reelle salgstal for 2018 og 2019 (frem til august), og dels bilag 18, som består af en brancheerklæring fra DI Handel.

Som det fremgår af bilag 17, har Klager i 2018 modtaget knap 65.000 ordrer og solgt knap 84.000 bøger. I 2019 har Klager, frem til klageskriftets indlevering i juli måned, modtaget over 36.000 ordrer og solgt over 45.000 bøger. Som det fremgår, regner Klager med – baseret på de tidligere års resultater - at sælge over 210.000 bøger i 2019.

Brancheerklæringen i bilag 18 er underskrevet af branchedirektøren for DI Handel, som er et branchefællesskab med mere end 1.800 medlemmer. Erklæringen oplyser, at DI Handel har indgående kendskab til branchen og Klager, og at det er DI Handels klare opfattelse, at navnet "Min Bedste Bog" er et indarbejdet forretningskendetegn tilhørende Klager.

1.2. Indklagedes bilag

For så vidt angår de af Indklagede fremlagt bilag, skal Klager bemærke, at fakturaen i bilag A lister en række ydelser inden for grafisk arbejde, som relaterer sig til Indklagedes virksomhed, men som ikke relaterer sig til det omtvistede domæne.

Det er alene arbejdet med selve logoet, der kan siges at have en betydning i nærværende sag, da dette er det eneste arbejde, hvor selve navnet (og dermed domænet) indgår. Det resterende arbejde består i udarbejdelse og opbygning af en webshop; arbejde, som ikke har nogen sammenhæng med selve domænenavnet og skulle være udført uanset hvad, såfremt Indklagede ønskede at oprette en ny webshop med salg af plakater.

Det samme gør sig gældende for fakturaen i bilag B, der vedrører udarbejdelse af dyremotiver. Dette har heller ikke nogen forbindelse med det omtvistede domænenavn eller Indklagedes interesse heri, jf. nærmere nedenfor.

2. ANBRINGENDER

Til støtte for de nedlagte påstande, gøres det fortsat gældende, at Indklagedes registrering og opretholdelse af det omtvistede domæne er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, idet domænet både udgør en krænkelse af varemærkelovens § 4, stk. 1 og markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 22. Domænet skal således overdrages til Klager, subsidiært slettes som Indklagedes ejendomsret.

2.1. Klagers beskyttelse

Som tidligere anført, er Klager indehaver af rettighederne til navnet og kendetegnet "Min Bedste Bog" – dels i form af deres virksomhedsnavn, dels i form af deres registrerede EU-varemærkeret, og dels i form af deres indarbejdelse af det uregistrerede varemærke i Danmark.

Indklagede anfører, at det må antages, at Klagers EU-varemærke MY BEST BOOK alene har opnået registrering som følge af de særlige grafiske elementer, som mærket består af. Som vist ovenfor, består Klagers registrerede varemærke dog af en række simple grafiske elementer, mens det dominerende element i mærket består af ordene "My Best Book". At registreringen alene skulle være opnået på baggrund af det grafiske indhold, er således ikke korrekt, idet det grafiske indhold ikke er omfattende nok til at tilføje mærket særpræg. Det er derimod "My Best Book", der fremstår som den dominerende del af mærket.

Indklagede anfører, at Klagers registrering uanset hvad alene retter sig mod tjenesteydelserne i klasse 41, og ikke f.eks. "bøger" i klasse 16, og at dette skulle føre til, at Klagers varemærkebeskyttelse ikke kan gøres gældende over for Indklagedes virksomhed. Klagers virksomhed består dog netop i en ydelse, idet Klager producerer og leverer en bog til kunden ud fra kundens anvisninger, og derfor er netop klasse 41 relevant. Tilsvarende består

Indklagedes virksomhed i at producere og levere en plakat til kunden ud fra kundens anvisninger, og derfor vil Indklagedes brug ligeledes falde inden for klasse 41. En varemærkebeskyttelse i klasse 16 er alene relevant, såfremt varemærket påføres selve produktet – f.eks. som titlen på en bog, navnet på bogserien, eller som hovedtekst på en plakat. Dette er dog ikke tilfældet for Klager eller Indklagede.

Som varemærkeindehaver kan Klager forbyde brug af navnet MY BEST BOOK, herunder den direkte oversættelse "My Best Book", samt navne forvekslelige hermed.

2.2. Klagers brug og indarbejdelse

Som Klager tidligere har redegjort for, har Klager anvendt navnet "Min Bedste Bog" i mere end 5 år. I perioden har Klager anvendt store summer på markedsføring online, ligesom Klager har solgt et stort antal bøger og fået omtale i diverse landsdækkende medier.

Det fastholdes, at Klager på baggrund af den intensive og kontinuerlige brug har indarbejdet navnet "Min Bedste Bog" i henhold til varemærkelovens § 3, stk. 3, 2. pkt., og at Klager har opnået en uregistreret varemærket til det indarbejdede navn i henhold til varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Ovenstående understøttes af brancheorganisationen DI Handel, der med sin erklæring i bilag 18 bekræfter, at "Min Bedste Bog" er et indarbejdet forretningskendetegn tilhørende Klage. Bekræftelsen er, som det fremgår, baseret på DI Handels indgående kendskab til branchen og Klagers virksomhed, og udgør således dokumentation for, at Klager har opnået en eneret.

Indklagede anfører, at de fremlagte resultater fra Google i bilag 11 og 12 ikke viser, at Klager har indarbejdet navnet tilstrækkeligt, men blot at Klager har brugt midler på at opnå en god placering – enten ved betalte annoncer eller ved at bruge navnet "Min Bedste Bog" kontinuerligt og konsekvent på sin hjemmeside. Dette er ikke forkert; de fremlagte bilag viser netop, at Klager har brugt mange penge på at markedsføre sit navn og sin hjemmeside, og en del af Klagers omfattende brug består netop i at anvende navnet på – blandt andet – sin hjemmeside. Men det bemærkes alligevel, at det selvsagt er selvmodsigende, at Indklagede på den ene side siger, at navnet "Min Bedste Bog" er helt deskriptivt og uden særpræg, men samtidig siger, at en fuld udskrift fra Google, som alene henviser til Klager, ikke kan tillægges nogen betydning. At Klager kan fremkomme som det eneste resultat viser enten, at navnet er så særpræget, at andre ikke bruger det – eller at Klager har anvendt det i et sådant omfang, at det er blevet indarbejdet.

Udskriften i bilag 12 viser desuden, at Klager har ligget nummer ét hos Google siden september 2016 – der er således ikke tale om, at Klager over tid har betalt sig til en god placering, men at de enten har fundet et navn, som ingen andre har brugt før (= særpræg), eller at de har brugt så store summer på annoncering, at de nu ligger øverst (= indarbejdelse).

2.3. Forvekslingsrisiko

Eftersom Indklagedes navn og domænenavn alene adskiller sig fra Klagers beskyttede navn ved at anvende ordet "plakat" frem for "bog", er der en klar forvekslingsrisiko mellem de to. Indklagede anfører, at ordet "Bog" i Klagers varemærke alene er en beskrivelse af Klagers

produkt, men anfører samtidig, at det dominerende element i Klagers varemærke må være "Bog" frem for "Min Bedste", hvilket ikke giver meget mening. Om noget kan det gøres gældende, at "Min Bedste" har en højere grad af særpræg i relation til de pågældende ydelser, idet man sjældent anvender udtrykket "min bedste" på en sådan måde.

De to navne må derfor – som minimum - vurderes i deres helhed, hvorved de kan sammenlignes således:

MIN BEDSTE BOG vs. MIN BEDSTE PLAKAT

Både visuelt, fonetisk og konceptuelt er der en høj grad af lighed mellem de to mærker, og selvom de varierer i brugen af "bog" og "plakat", er dette ikke nok til at adskille dem. Hertil kommer, at både Klager og Indklagede beskæftiger sig med tryksager til børn, som kan personliggøres, og at der således er identitet mellem ydelserne. Der vil være en betydelig risiko for, at forbrugerne foranlediges til at tro, at "Min Bedste Plakat" stammer fra Klagers virksomhed, og både navn og domæne udgør således en krænkelse af Klagers varemærkerettigheder.

At Indklagede – efter sigende – ikke skulle have kendt til Klager eller Klagers virksomhed forud for valget af det omstridte domæne ændrer ikke herved, idet Indklagedes subjektive forhold ikke spiller nogen rolle i krænkelsesvurderingen. At der findes andre på markedet, som ligeledes beskæftiger sig med tryksager til børn, som kan personliggøres, ændrer heller ikke på vurderingen, idet Klager netop ikke hævder at have en eneret til konceptet, men alene navnet "Min Bedste Bog" inden for konceptet. At Indklagede påbegynder virksomhed med salg af personlige plakater, er således ikke i strid med markedsføringsloven eller udtryk for udnyttelse af Klagers goodwill på markedet – men at bruge et navn, som er forveksleligt med Klagers navn og kendetegn, er en overtrædelse af reglerne.

2.4. Indklagedes interesse

Indklagede anfører i sit svarskrift, at denne har drevet virksomhed med salg af plakater siden 2014, og at Indklagede derfor har en "stærk interesse i at have et domænenavn, der henviser til salg af plakater". At Indklagede har drevet virksomhed med plakater siden 2014 giver muligvis Indklagede en interesse i at starte en yderligere webshop med salg af plakater, men det giver ikke Indklagede en interesse i netop det omtvistede domæne. Der findes utallige domænenavnskombinationer, hvori ordet "plakat" indgår, som Indklagede kunne have benyttet sig af frem for at anvende "Min Bedste Plakat", og Indklagedes interesse i plakatsalg medfører således ikke automatisk en legitim interesse i det omtvistede domæne.

De fremlagte fakturaer viser alene, at Indklagede har brugt midler på at udarbejde en webshop med tilhørende grafisk materiale – ikke at Indklagede har brugt midler på lige netop navnet "Min Bedste Plakat" og det omtvistede domæne. At Indklagede har betalt for grafisk arbejde forbundet med en kommende webshop, dokumenterer således ikke, at Indklagede har en særlig – og legitim – interesse i netop det omtvistede domæne frem for et hvilket som helst andet domæne, som ikke udgør en krænkelse af Klagers rettigheder.

2.5. Afsluttende bemærkninger

Idet Klager er indehaver af rettighederne til navnet "Min Bedste Bog", og idet der foreligger en klar forvekslingsrisiko mellem "Min Bedste Bog" og "Min Bedste Plakat", udgør det omtvistede domæne en krænkelse af Klagers rettigheder. Dels af Klagers rettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 1, og dels af Klagers rettigheder efter markedsføringslovens § 3, stk. 1 og § 22.

Indklagede har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort nogen legitim interesse i at kunne anvende netop det omstridte domæne frem for et vilkårligt domæne indeholdende ordet "plakat", og en afvejning af hensynet til henholdsvis Klagers og Indklagedes interesse må derfor føre til, at Indklagede skal overdrage domænet til Klager, subsidiært at domænet skal slettes fra registrering."

Bilag 17 er et udskrift, der efter det oplyste bl.a. viser, at klageren i 2018 solgte ca. 84.000 bøger og fra januar til august 2019 solgte ca. 70.000 bøger.

Bilag 18 er følgende erklæring af 23. august 2019 fra DI Handel:

"Brancheerklæring vedrørende "Min bedste bog" tilhørende My Best Book ApS

DI Handel er et branchefællesskab for mere end 1.800 danske engros-, produktions- og handelsvirksomheder, der sælger produkter og services fra fysiske butikker, handelsplatforme og webshops.

DI Handel kan på grundlag af sit indgående kendskab til branchen og sit kendskab til My Best Book/Min bedste bog erklære, at der blandt erhvervsdrivende og forbrugere i Danmark er en klar opfattelse af, at 'Min bedste bog' anses for et indarbejdet forretningskendetegn tilhørende My Best Book ApS (CVR-nr. 36088966).

DI Handel kan således bekræfte, at kendetegnet har eksisteret siden 2013 og at domænenavnet minbedstebog.dk blev registeret i 2013 tilhørende My Best Book ApS."

Indklagede har i duplikken anført bl.a. følgende:

"Ad. Indklagedes brug:

Klager påpeger, at det ikke fremgår af fakturaen, at det grafiske arbejde Indklagede har betalt for, vedrører domænet minbedsteplakat.dk. Udtalelse fra grafikeren bilægges her (Bilag C), som dokumentation for, at arbejdet vedrører hjemmesiden.

Det er ikke korrekt, at det alene er arbejdet med logoet, der har betydning for interessen i domænet, da hele webshoppen og motiverne er opbygget og udviklet til Indklagedes side og koncept – udgifter Indklagede ikke havde brugt, hvis ikke han havde haft domænet.

Ad. Klagers bilag:

Brancheerklæringen

Klager har fremlagt en brancheerklæring fra DI, som dokumentation for mærkets indarbejdelse på markedet. I brancheerklæringen påstår DI, at have haft et kendskab til Klagers virksomhed siden 2013 – og at det er på dette kendskab, at de bygger deres vurdering af forbrugerkredsens opfattelse af mærket.

Det er bemærkelsesværdigt, hvis DI har haft et kendskab til Klagers virksomhed siden 2013, hvor de endnu ikke eksisterede, da de først blev etableret i slutningen af 2014. Vi må derfor med rette stille spørgsmålstegn ved DIs reelle kendskab til virksomheden.

Dokumentation for salg

Klagers dokumentation for salg, fremstår som en uofficiel liste til intern brug – det fremgår ikke hvordan disse tal er genereret, ligesom der heller ikke er dokumenteret fx fakturaer fra Klager. Bilaget kan derfor ikke tillægges vægt i bedømmelsen i relation til Klagers salg. Det bemærkes i øvrigt, at Klagers "forventede" salg må synes irrelevant for bedømmelsen af, hvorvidt der foreligger indarbejdet særpræg.

Ad. Klagers registrerede EU-varemærke:

I relation til mærkets udformning, da skal det påpeges, at der ikke er tale om en ordmærke, men et figurmærke. Uanset hvad der har været det afgørende figurative element, der har ført til mærkets registrering, så skal eventuel forvekslelighed med Indklagedes mærke ske ud fra en sammenligning af hele det grafiske udtryk i Klagers versus Indklagedes mærke.

Klager anfører, at det er uden betydning for sagen, at deres varemærkeregistrering i EU ikke omfatter klasse 16 for bøger, men alene klasse 41 – da både Klagers og Indklagedes ydelse er levering af et produkt efter kundens anvisninger.

Det bemærkes i denne sammenhæng, at det fremgår at sagshistorikken for EU-registreringen hos EUIPO, at Klager forsøgte at få klasse 16 med (Bilag D) – men måtte opgive den som følge af en indsigelse fra en tredjepart. Det gøres derfor gældende, at Klager i hvert fald dengang har været af den opfattelse, at klasse 16 var relevant for de produkter Klager sælger, hvilket er i direkte modstrid med det af Klager under nærværende sag anførte.

Det gøres derudover gældende, at specialfremstilling af produkter til en kunde ikke er klasse 41, men klasse 40 – som Klager ikke er registreret for og derfor ikke har retten til under mærket. Klasse 41 omfatter alene udgivervirksomhed, og dækker over de tjenesteydelser forlagsvirksomheder som fx Gyldendal udbyder, hvor forbrugeren ikke har en indflydelse på bogens indhold.

Det er derfor vores klare overbevisning, at en sammenligning af hele udtrykket i det registrerede mærke og hele udtrykket i Indklagedes mærke ikke fører til mærkelighed. Da der heller ikke foreligger varelighed, kan der på baggrund af EU-registreringen ikke statuere forvekslingsrisiko.

Ad. Klagers Google-resultater

Klager mener, at Indklagedes bemærkninger vedrørende Google-resultaterne er selvmodsigende. Det er Indklagede naturligvis ikke enig i.

Det gøres gældende, at man ud fra et Adwords-mæssigt perspektiv ikke direkte kan konkludere, at topplacering enten er et udtryk for særpræg eller mange udgifter til marketingsydelse, der automatisk skulle føre til indarbejdelse.

Indklagede påstår, at en manglende interesse for at registrere Adwords-kombinationen "Min bedste bog", må være et udtryk for, at ordkombinationen overfor forbrugeren har et sprogligt særpræg, der gør det så unikt, at ingen kunne finde på at registrere det som søgeord. Det gøres gældende, at dette ikke er et korrekt billede af, hvordan Adwords-registrering fungerer, ej heller af hvordan virksomheder benytter sig af Adwords-registrering i deres markedsføring.

Når en virksomhed anlægger en Adwords-strategi, da kommer valget og resultatet af søgeord an på en finmasket og kompleks vurdering. Det er meget sjældent, at en virksomhed alene registrerer deres navn som søgeord, hvorfor Adwords-resultatet, ikke kan bruges som en resultatliste over virksomheder med det eller et lignende navn – og dermed bruges som bevis for at der er valgt et navn med højt særpræg på markedet. Hvorvidt den generiske kombination af ord er relevante for en virksomhed, kommer helt an på hvilken søgeordsstrategi de benytter sig af. Jo færre der er interesseret i den pågældende Adwords-kombination, jo billigere er den at opnå.

I relation til de organiske resultater gøres det gældende, at Klager, op til flere gange, har benyttet sig af linkbuilding, der er i strid med Googles retningslinjer. Klager har fx ladet bloggere linke til virksomheden i forbindelse med sponsorerede produkter, uden at lavet linket som et "No-Follow link", som Google kræver for betalte henvisninger – da henvisningen ellers "pumper" en placering kunstigt op i de organiske resultater – og får brandet til at se større ud end det egentlig er. Eksempler herpå kan ses i Bilag E, der viser henvisningen sammenholdt med kildekoden – der dokumenterer, at der er tale om Do-Follow links. Bilag E indeholder også en henvisning til Googles retningslinjer på området. På den måde opnår Klager meget billigt en god placering i de organiske resultater, og omgår Googles algoritme for relevansen af linket. Alternativet havde for Klager været "Earned links", som er ikke-betalte links, fra sider der reelt finder Klager relevant, og ikke er blevet betalt for at henvise. Denne type af links kræver en meget større indsats at opnå.

Samlet set kan Klagers fremlagte resultater i Google derfor ikke tillægges nogen vægt, da de ikke dokumenterer Klagers reelle relevans på markedet. Der må her lægges særlig vægt på, at de organiske resultater i et vist omfang må siges at være manipulerede, og derfor ikke viser den kendskabsgrad, der påstås opnået i den relevante forbrugerkreds.

Ad. Forvekslingsrisiko

Skulle forvekslingsrisiko komme på tale, hvis der anerkendes en varemærkeret, da er Indklagede absolut ikke enig i, at der er nok mærkelighed og varelighed til at statuere en krænkelse.

Visuelt og fonetisk er der for det første ikke høj grad af lighed som Klager påstår, da ordet "plakat" både er et længere ord end "bog", men også består af helt andre bogstaver. I relation

til dette medfølger, at udtalelsen af ”plakat ” helt anderledes og langt mere staccato i udtalen end ordet ”bog”, der udtales dybt og blødt. Ganske vist sælger begge parter tryksager på specialfremstilling, men derudover er der ingen ligheder i slutproduktet.

Ad. Afsluttende bemærkninger

Samlet set mener vi forsat ikke, at Klager har etableret en varemærket til ordkombinationen ”Min bedste bog”, hverken ved registrering eller ved indarbejdet særpræg. Vi mener først og fremmest ikke, at Klager har fremlagt behørig dokumentation for indarbejdet særpræg. Dette skyldes, at den fremlagte dokumentation, af de ovenfor anførte årsager, ikke kan tillægges nogen særlig værdi og ikke dokumenterer forbrugernes egentlige opfattelse af mærket som kendetegn. Ligeså der må kræves langt mere intensiv og vidtgående markedsføring i perioden end det fremlagte, da Klager i relation til praksis for indarbejdet særpræg ikke har eksisteret ret længe. Dertil kommer, at Klagers navn har meget lidt iboende særpræg, fordi det er så generisk – hvorfor det af konkurrencemæssige årsager må kræve en særlig høj grad af indsats at opnå indarbejdet særpræg.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at der jo ikke er tale om et fuldstændig passivt domæne, men en side, som Indklagede har brugt penge på at få op at køre, og som har tilknytning til Indklagedes øvrige plakatvirksomhed, hvilket er behørig dokumenteret. Det må i øvrigt hertil bemærkes, at der på tilkendes Indklagede en rimelig tid til at få siden op at køre, hvilket må tages med i vurderingen af Indklagedes interesse i domænet.”

Bilag C er en erklæring fra den grafiker, der har bistået indklagede med det grafiske arbejde til brug for indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”minbedsteplakat.dk”. Erklæringen beskriver arbejdets karakter.

Bilag D er en kopi af klagerens ansøgning af 26. maj 2014 om registrering af EU-varemærkerettigheder til figurmærket vist i bilag 8. Af ansøgningen fremgår, at klageren søgte om, at figurmærket blev registreret i Nice-klasse 16, 28 og 41. Af den endelige registrering (bilag 8) fremgår dog, at klageren alene fik godkendt registreringer i Nice-klasse 28 og 41.

Bilag E er et dokument, der bl.a. indeholder en række links, der ifølge indklagede kraftigt antyder, at klageren har betalt for ”linkbuilding” på Google.

Klageren har i processkrift 1 anført bl.a. følgende:

”1. AD. INDKLAGEDES BRUG

Indklagedes bemærkninger om og dokumentation for at have brugt ressourcer på udarbejdelsen af en hjemmeside under domænenavnet minbedsteplakat.dk, er irrelevant for sagens vurdering. Ligegyldigt hvor mange ressourcer, der er anvendt på udarbejdelsen af hjemmesiden, legitimerer dette selvsagt ikke en krænkelse af Klagers rettigheder. Det beviser heller ikke, hvorfor Indklagede har en legitim interesse i netop domænenavnet minbedsteplakat.dk i stedet for et hvilket som helst andet domæne, hvor de generiske ord plakat indgår. Eneste reelle årsag til at anvende netop dette domæne er således, at snylte på den genkendelighed dette vil skabe i markedet til Klagers virksomhed.

2. AD. KLAGERS BILAG

2.1. Brancheerklæring fra DI

Til trods for den skriftlige og klare erklæring fra Dansk Industri (DI), stiller Indklagede spørgsmålstegn ved DI's reelle kendskab til Klagers virksomhed. Det er i sig selv kritisabelt, at Indklagede på den måde angriber DI's integritet. Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, og de repræsenterer 11.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. At påstå at DI skulle udstede en erklæring med et indhold, de ikke kan stå inde for, er på alle måder uholdbart og sølle argumentation.

DI's erklæring tager selvsagt udgangspunkt i det faktum, at Klagers domæne minbedstebog.dk blev registreret den 26. september 2013, jf. bilag 19. På daværende tidspunkt lå driften af forretningen bag minbedstebog.dk i selskabet On!ad V/ Ole Sørensen. Da denne forretning fik en vis størrelse, blev aktiviteten i 2014 lagt ud i et selvstændigt selskab – Min Bedste Bog ApS (Klager) – som den dag i dag fortsat driver driften bog minbedstebog.dk. Selve varemærket MIN BEDSTE BOG har således reelt været brugt siden 2013.

Det er da heller ikke unormalt, at driften af en særlig aktivitet i et selskab drives i ét selskab, hvorefter denne aktivitet udskilles til et selvstændigt selskab, når driften får en vis størrelse.

Erklæringen fra DI er således helt i overensstemmelse med sagens faktum.

En brancheerklæring er da også en af de stærkeste dokumentationsformer, når det handler om at bevise indarbejdelse af et varemærke, da brancheorganisationen netop uafhængigt udtaler sig på vegne af hele branchen om, hvorvidt det pågældende varemærke kan anses for indarbejdet.

3. AD. KLAGERS REGISTREREDE EU-VAREMÆRKE

Indklagedes bemærkninger til klassificeringen af Klagers EU-varemærke er ikke korrekt. Den omstændighed, at Klager, på baggrund af input fra kunden selv om bogens emne, navnet på barnet mv., trykker en personificeret bog til den konkrete kunde, falder utvivlsomt ned i klasse 41. Der er tale om en serviceydelse, hvorfor klasse 16 er irrelevant, som utvivlsomt falder indenfor forlagsvirksomhed.

At Klager oprindeligt ligeledes ønskede at registrere sig i klasse 16, skyldes selvfølgelig, at Klager ønskede en så bred beskyttelse som muligt, i det Klager gerne ville forhindre andre i at lave egentlige færdigproduceret bøger under navnet.

Under alle omstændigheder er der selvsagt et overlap mellem de forskellige klasser. I varemærkeretlig henseende skal der alene foreligge sammenlignelige ydelser, for at der er tale om en mulig krænkelse. Der vil således utvivlsomt være tale om sammenlignelige ydelser i den konkrete sag.

4. AD. KLAGERS GOOGLE-RESULTATER

Indklagede anfører, at Klagers høje placering på Google hverken kan tages som udtryk for, at Klager har valgt et navn, som ingen andre har brugt før eller bruger nu (= særpræg), eller at Klager har brugt så store summer på annoncering og markedsføring af sit navn, at de nu ligger øverst (= indarbejdelse), som anført af Klager i replikken. Indklagede anfører i den forbindelse, at det ikke er normalt for en virksomhed alene at registrere sit navn som søgeord, og at Googles resultater således "ikke kan bruges som en resultatliste over virksomheder med det eller et lignende navn".

Dette har Klager heller ikke anført; det blev derimod påpeget, at hvis udtrykket var så alment og blev anvendt af alle, som Indklagede mener, så havde andre virksomheder inden for bogverdenen sandsynligvis også et ønske om at købe AdWords på det pågældende udtryk – hvorved resultaterne burde se anderledes ud end de gør. Dette har intet med de pågældende virksomheders navne at gøre, men derimod de betegnelser og udtryk, de anvender som en del af deres markedsføring.

For så vidt angår de organiske resultater fra Google, anfører Indklagede noget overraskende, at de af Klager fremlagte resultater fra Google er udtryk for manipulation. Dette er selvsagt en ganske alvorlig beskyldning at rette mod Klager, særligt når beskyldningen ikke understøttes af egentligt bevismateriale, men alene beror på Indklagedes antagelser.

I den forbindelse ønsker Klager indledningsvist at klarificere, at brugen af No Follow- links eller almindelige links ikke er afgørende for en hjemmesides popularitet, idet PageRank (som baserer sig på antallet og kvaliteten af links til en side) blot er én af flere algoritmer anvendt af Google til at fastlægge placeringen i søgeresultaterne. Faktorer som hjemmesidens alder, sikkerhedsniveau, aktivitet, antal besøgende, TrustRank, hvorvidt siden kan tilgås fra mobile enheder mm. er ligeledes vigtige, når Google tildeler placering blandt søgeresultaterne, og ifølge Google selv inddrager de over 200 forskellige faktorer, hvoraf PageRank kun er én af dem.

Derudover er det værd at bemærke, at også No Follow-links påvirker en hjemmesides PageRank1. Såfremt et No Follow-link anvendes i brødteksten på en hjemmeside (f.eks. i et blogindlæg eller som en del af en tekstside), og ikke i en brugerskabt kommentar, vil linket stadig give værdi til hjemmesiden – særligt hvis det kommer fra en hjemmeside, der har en høj grad af "trust" hos Google.

I sit bilag E anfører Indklagede en række links, som – efter Indklagedes vurdering – indeholder "kraftige antydninger af betalt linkbuilding", som skulle være i strid med Googles retningslinjer. En antydning af, at de pågældende links er betalt, er selvsagt ikke tilstrækkeligt – en overtrædelse af Googles retningslinjer forudsætter, at linkene er betalt, hvilket Indklagede i så fald må føre bevis for. Klager bemærker dog i den forbindelse, at der f.eks. i teksten til det første link står følgende:

"Men jeg vil gerne lige så fast: INTET i dette indlæg er i samarbejde med nogen som helst – det vil jeg altid skrive, så det er tydeligt, hvis det var tilfældet ☺"

Det fremgår således direkte af teksten, at det pågældende link ikke er betalt eller på anden måde sponsoreret af Klager. At hjemmesiden ikke anvender et No Followlink skyldes således, at der ikke er tale om betalt indhold, hvorved brugen af No Follow-links ikke er nødvendig.

Indklagede henviser ligeledes til et link fra forummet Babyklar.dk, hvor en bruger nævner og linker til Klagers hjemmeside i en tråd, hvor en anden bruger har efterspurgt ideer til en gave til barnedåb. Her er således tale om en privatperson, der – uden Klagers indblanding – linker til Klagers hjemmeside, hvorved der selvsagt heller ikke er tale om betalt indhold.

Selv hvis samtlige links havde været betalt af Klager, er manglende brug af No Follow-links alene i strid med Googles retningslinjer, såfremt brugen har til formål at manipulere den pågældende sides PageRank. Som det fremgår, forefindes de pågældende links hos tredjeparter, og Klager har således ikke haft indflydelse på, hvorledes linkene er udformet. Når Klager benytter sig af betalt indhold, instruerer de altid deres samarbejdspartnere i at anvende No Follow-links, hvorved det står klart, at Klager ikke har til hensigt eller som sit formål at påvirke sin PageRank, men alene ønsker besøgende på sin hjemmeside. At en samarbejdspartner alligevel anvender et almindeligt link, er således ikke udtryk for Klagers ønske eller hensigt, hvorved der ikke er tale om en overtrædelse af Googles retningslinjer.

I alle fald fremstår en påberåbelse af Googles retningslinjer for brug af betalte links i en sag om retlig interesse i domæne og varemærkekrænkelse ganske søgt. Såfremt Indklagede oprigtigt mener, at Klager benytter sig af manipulation og linkordninger i strid med Googles retningslinjer, bør de – som det fremgår af de retningslinjer, som Indklagede selv henviser til – indgive en klage til Google, som herefter vil undersøge sagen. Indklagede kan ikke støtte ret på manglende overholdelse af tredjeparts retningslinjer i nærværende sag, men må forholde sig til, at Klager har langt den bedste placering på Google, både betalt og organisk, og at dette kan tages til indtægt for Klagers omfattende brug og indarbejdelse af varemærket MIN BEDSTE BOG.

5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Idet Klager er indehaver af rettighederne til navnet ”Min Bedste Bog”, og idet der foreligger en klar forvekslingsrisiko mellem ”Min Bedste Bog” og ”Min Bedste Plakat”, udgør det omtvistede domæne en krænkelse af Klagers rettigheder i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 1, og efter markedsføringslovens § 3, stk. 1 og § 22.

Indklagede har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort nogen legitim interesse i at kunne anvende netop det omstridte domæne frem for et andet vilkårligt domænenavn indeholdende ordet ”plakat”, og en afvejning af hensynet til henholdsvis Klagers og Indklagedes interesse må derfor føre til, at Indklagede skal overdrage domænet til Klager, subsidiært at domænet skal slettes fra registrering.”

Bilag 19 er et udskrift fra DK Hostmaster WHOIS-database, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet ”minbedstebog.dk”, der blev registreret den 26. september 2013.

Indklagede har i processkrift A anført bl.a. følgende:

”Ad. Brancheerklæring

Klager fremlægger, at de finder de finder Indklagedes argumentation ”uholdbar og sølle” fordi Indklagede påpeger en uoverensstemmelse i brancheerklæringen, de ikke er enige i.

Klager bemærker, at der er henvist til 2013 i brancheerklæringen, fordi deres aktiviteter indledningsvist blev drevet fra en enkeltmandsvirksomhed, og først senere er blevet lagt over i det nuværende selskab. Indklagede skal i relation til dette bemærke, at brancheerklæringen specifikt henviser til CVR-nr. 36088966, og at domænet blev registreret af dette selskab i 2013 – hvilket ikke er korrekt. Indklagede mener derfor, at Klagenævnet i bedømmelsen af dette bilag, bør tillægge det vægt, at brancheerklæringen indeholder ukorrekte oplysninger.

Ad. Klagers organiske resultater i Google

Klager anfører, at linktypen (No-Follow/Do-Follow) ikke er afgørende for en hjemmesides popularitet, fordi PageRank, blot er én af de algoritmer, som anvendes af Google. Det er sådan set ikke forkert, men som Googleværktøj, er det klart det der har størst indflydelse. I Klagers link fra Bondtoftes ordbog står der da også i denne sammenhæng, at (vor fremhævelse) ”Pagerank stadig er en stor del af algoritmen den dag i dag(...)”.

Indklagede er derfor ikke enig i, at linktypen (No-Follow/Do-Follow) ikke har afgørende betydning for hjemmesidens popularitet.

Klager anmoder dertil om, at Indklagede fremlægger bevis for, at Klager benytter sig af Do Follow links ved betalte henvisninger. Klager vedlægger som bevis herfor Bilag F, hvor der benyttes et Do Follow-link i et sponsoreret blogindlæg. Henvisningen til, at der er tale om et sponsoreret link er understreget i bilaget. Det samme gør sig gældende for Bilag G, hvor der sker et Do Follow-link til Klager, samtidig med at der tydeligt står, at det er et reklame-link.

Klager anfører, at det ikke er en overtrædelse af Googles retningslinjer, hvis de ikke har haft til hensigt at linket skulle være et Do Follow-link, herunder hvis de har instrueret samarbejdspartneren i brugen, uden at dette er blevet fulgt. Indklagede skal bemærke, at det ikke har betydning for overtrædelsen af Googles retningslinjer, om brugen af Do follow-links ved betalte henvisninger har været Klagers hensigt eller ej – brug af disse typer af links ved betalte henvisninger vil altid blive set som et forsøg på at omgå Googles algoritme. Indklagede har for god ordens skyld vedlagt et direkte screen af Googles retningslinjer på dette område som Bilag H, hvor ovenstående er markeret med rødt.

Klager anfører, at det er ”søgt” at påberåbe sig Googles retningslinjer i en sag som nærværende. Dette er Indklagede naturligvis ikke enig i, da en virksomheds repræsentation i Googles søgeresultater har stor betydning i markedsføringen, og Klager af selvsamme årsag har fremlagt dokumentation der viser deres Google resultater. Hvis disse resultater ikke ser ud til at være opnået ved korrekt brug af Googles værktøjer, da svækker dette naturligvis værdien af den dokumentation Klager fremlægger, fordi det pågældende resultat giver et pænere billede af Klagers placering, end hvad det egentlig burde. Dette er væsentligt i denne sammenhæng, fordi Klager ønsker den pågældende dokumentation inddraget i vurderingen af det påståede indarbejde særpræg for deres mærke.

Afsluttende bemærkninger

Indledningsvist mener Indklagede forsat ikke, at Klager har bevist at en etableret eneret til ”Min Bedste Bog”. Dernæst er Indklagede forsat uenig i, at der skulle foreligge en

forvekslingsrisiko, såfremt en eneret skulle være etableret, ligesom at Indklagede mener at have fremlagt behørig dokumentation for sin egen legitime interesse i domænet minbedsteplakat.dk.

Indklagede fastholder derfor sin frifindelse og imødeser Klagenævnets afgørelse.”

Bilag F og G er eksempler på et blogindlæg vedrørende Min Bedste Bog, hvor der er anvendt et ”Do Follow-link”.

Bilag H er et udskrift af Googles retningslinjer vedrørende brug af links.

Ved sekretariatets søgning på ”min bedste plakat” den 18. januar 2020 i Google (www.google) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 770, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte 37 indklagede, mens ingen vedrørte klageren. De øvrige søgeresultater viste bl.a. forskellige Facebook-profiler.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik,
- at klageren i 2014 fik registreret figurmærket ”MY BEST BOOK” som et EU-varemærke for bl.a. legetøj (klasse 28) og udgivelse af bøger og andet printet materiale (klasse 42),
- at det bestrides, at klageren alene har opnået retten til figurmærket ”MY BEST BOOK” på baggrund af dets grafiske fremtræden, idet det grafiske indtryk ikke i sig selv er nok til at give mærket særpræg,
- at såvel klageren som indklagede driver virksomhed med udbud af ydelser omfattet af Nice-klasse 41, hvorfor det forhold, at klagerens figurmærke ikke tillige er omfattet af Nice-klasse 16, ikke har nogen betydning,
- at registreringen af EU-varemærket har juridisk effekt i Danmark, og giver klageren eneret til at forbyde brugen af det registrerede mærke eller mærker, der er forvekslelige hermed, jf. varemærkeforordningens artikel 9,
- at det gentagende gange er lagt til grund i dansk retspraksis, at danskere forstår engelsk, hvorfor brugen af den danske oversættelse af et varemærke, der er registreret på engelsk, udgør en krænkelse af det registreret varemærke, da der foreligger en risiko for, at kunderne vil forveksle mærkerne,
- at klageren – som følge af mangeårige og intensive brug af navnet ”Min Bedste Bog” – endvidere har opnået en uregistreret varemærkeret til navnet, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3,
- at det er dokumenteret, at klageren har anvendt navnet ”Min Bedste Bog” i ca. 5 år,
- at navnet ”Min Bedste Bog” har været brugt landet over, bl.a. i DR’s populære tv-program ”Løvens Hule”, hvorfor det ligger fast, at der er tale om brug af mere end lokalt afgrænset karakter,
- at klageren ydermere har indarbejdet varemærket, således at navnet ”Min Bedste Bog” har opnået det fornødne særpræg til at nyde beskyttelse, jf. DI’s erklæring af 23. august 2019,
- at et ellers ikke særpræget mærke som bekendt gennem intensiv anvendelse kan opnå adskillelsesevne, hvis man inden for omsætningskredsen opfatter betegnelsen som et individualiseringsmiddel og navnet dermed – gennem indarbejdelse – opnår varemærkekarakter,

- at samtlige forhold i sagen skal tages i betragtning, når det skal vurderes, om et mærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse, men at særligt markedsforholdene, og hvor længe og hvor meget mærket har været anvendt må tillægges stor betydning,
- at klageren som nævnt har anvendt navnet (Min Bedste Bog) kontinuerligt over en 5-årige periode, og at klageren har brugt store summer på markedsføring, herunder særligt ved annoncer på Facebook,
- at resultaterne ved søgning i Google viser, at forbrugerne forbinder navnet ”Min Bedste Bog” direkte med klagerens virksomhed,
- at klageren har indarbejdet navnet i en sådan grad, at det har opnået det fornødne særpræg, og at klageren har derfor en uregistreret varemærket til navnet ”Min Bedste Bog”,
- at klageren som varemærkeindehaver har eneret til at anvende navnet ”Min Bedste Bog” i Danmark inden for salg af papirvarer og tryksager, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1,
- at beskyttelsen ikke alene gælder navnet ”Min Bedste Bog”, men også navne, der kan forveksles hermed,
- at indklagedes domænenavn ”minbedstplakat.dk” alene adskiller sig fra klagerens beskyttede navn ved ordet ”plakat” i stedet for ”bog”, hvorfor der foreligger en forvekslingsrisiko,
- at der henset til, at indklagede ligeledes udbyder tryksager, som kan personliggøres, og som er målrettet børn, utvivlsomt er risiko for, at forbrugerne tror, at indklagedes produkter stammer fra klageren, eller at indklagede på anden vis har en forbindelse med klageren, hvilket indebærer et helt uacceptabelt misbrug af klagerens goodwill,
- at klagerens navn ”Min Bedste Bog” endvidere er beskyttet af markedsføringslovens § 22, idet der er tale om et forretningskendetegn,
- at indklagede ved anvendelse af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” krænker klagerens forretningskendetegn, idet det er egnet til at skabe en forvekslingsrisiko,
- at indklagedes brug af domænet ”minbedsteplakat.dk” endvidere er i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, om god markedsføringsskik, da Indklagede på illoyal vis forsøger at tilegne sig klagerens markedsposition ved at snylte på klagerens virksomhed og den goodwill, som klageren har oparbejdet,
- at der næppe kan være tvivl om, at indklagede har fået betydelig inspiration fra klagerens navn, og at anvendelsen af netop navnet ”Min Bedste Plakat” og domænet ”minbedsteplakat.dk” i samspil med udbuddet af produkter, der kan personliggøres, og som er målrettet børn, ikke er tilfældig,
- at dette yderligere understreges af, at indklagede som nævnt har en eksisterende virksomhed under navnet Plakatdyr, som i forvejen sælger samme type plakater og således også ville kunne anvendes til salg af dyremotiverne, som markedsføres under ”Min Bedste Plakat”, men at indklagede alligevel har fundet det nødvendigt at oprette det omstridte domæne og påbegynde brugen af et navn, som ligger så tæt op ad klagerens,
- at klageren har en væsentlig interesse i at få overdraget domænet ”minbedsteplakat.dk”, idet domænenavnet udgør en krænkelse af både varemærkeloven og markedsføringsloven, og idet klageren ikke ønsker at blive associeret med indklagedes virksomhed,
- at det forhold, at indklagede har drevet virksomhed med salg af plakater siden 2014, muligvis giver indklagede en interesse i at registrere yderligere domænenavne med henblik på at udvide sin forretning, men at det ikke giver indklagede nogen legitim interesse i at registrere netop domænenavnet ”minbedsteplakat.dk”,
- at det er uden betydning for sagen, om indklagede måtte have brugt ressourcer på at opbygge en hjemmeside på domænenavnet ”minbedsteplakat.dk”,
- at en afvejning af hensynet til henholdsvis klagerens og indklagedes interesse må føre til, at indklagede skal overdrage domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” til klageren,

- at registreringen af domænenavnet er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, idet domænenavnet både udgør en krænkelse af varemærkelovens § 4, stk. 1, og markedsføringslovens § 3, stk. 1, og § 22, og
- at domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” skal slettes, såfremt Domæneklagenævnet mod forventning ikke måtte give klagerens medhold i den principale påstand om overdragelse, idet indklagedes registrering og brug af domænenavnet udgør en krænkelse af klagerens rettigheder.

Indklagede har gjort gældende,

- at klageren ved registreringen af EU-varemærket ”My Best Book” ikke har opnået varemærkeret til ordene ”My Best Book” alene, da ordene ikke i sig selv kan opnå varemærkeretlig beskyttelse på grund af deres deskriptive karakter,
- at det bærende for klagerens varemærkebeskyttelse således er figurmærkets grafiske udtryk,
- at klageren ikke har opnået varemærkeretlig ret til at bruge betegnelsen ”My Best Book” som produkt, men alene til ”udgivelse” af tjenesteydelser, da registreringen ikke dækker produktklasse 16 for bøger,
- at der ikke foreligger nogen forvekslingsrisiko, da en almindelig gennemsnitlig forbruger ikke vil forveksle klagerens figurmærke med indklagedes navn ”Min bedste plakat”, særligt da indklagede ikke benytter nogen af de grafiske elementer, ikke benytter den i øvrigt deskriptive tekst i mærket, andet end en oversat version af den almindeligt anprisende sætning ”My Best”, og ikke udbyder eller sælger de produkter/tjenesteydelser, som klagerens registrering omfatter,
- at klagerens navn har en ren deskriptiv karakter, da det alene indeholder anprisningen ”Min Bedste” i kombination med ordet ”Bog” – som er klagerens produkt,
- at der ikke kan opnås eneret til rene anprisningsbetegnelser, jf. varemærkelovens § 10, pkt. 2,
- at der skal betydeligt mere til for at opnå indarbejdet særpræg af så deskriptiv en betegnelse, som klageren kræver eneretten til, idet en sproglig kombination af en anprisning og en produktbeskrivelse af konkurrencehensyn må friholdes på markedet,
- at klageren ikke har anvendt navnet ”Min Bedste Bog” længe nok til, at klageren har opnået eneret hertil,
- at der ikke er fremlagt behørig dokumentation for kendskabsgraden hos den relevante forbrugerreds,
- at der er forhold, der tyder på, at klageren i strid med Googles retningslinjer har betalt for, at klagerens virksomhed fremkommer ved søgning på ”Min Bedste Bog” i Google,
- at brancheerklæringen fra DI Handel er fejlbehæftet og derfor ikke kan tillægges nogen betydning,
- at selv hvis Domæneklagenævnet måtte finde, at klageren har opnået varemærkeretlig beskyttelse af ordsammensætningen ”Min Bedst Bog”, har indklagede ikke krænket klagerens rettigheder ved registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk”, idet der ikke foreligger nogen forvekslingsrisiko,
- at det i vurderingen af, om der foreligger en forvekslingsrisiko, særligt skal lægges vægt på de dominerende mærkeelementer, som konkret er hhv. ”bog” og ”plakat”,
- at ordene både synsmæssigt og lysmæssigt er helt forskellige og ikke forvekslelige, hvortil kommer, at klageren og indklagede ikke sælger de samme produkter,
- at en helhedsvurdering derfor må føre til, at den almindelige gennemsnitlige forbruger ikke vil forveksle de to navne,
- at indklagede forud for nærværende sag ikke kendte til klageren eller dennes koncept,
- at personliggjorte produkter i øvrigt ikke er et nyt og unikt koncept på markedet – hverken for bøger eller plakater,

- at indklagede alene har registreret og ibrugtaget det omstridte domænenavn med henblik på at videreudvikle sin eksisterende plakatvirksomhed, hvorfor der ikke er tale om, at indklagede har udnyttet klagerens goodwill eller omdømme,
- at der derfor heller ikke er tale om overtrædelse af god markedsføringskik efter markedsføringslovens § 3, stk. 1, eller brug af et navn forveksleligt med et forretningskendetegn efter markedsføringslovens § 22,
- at der heller ikke er tale om en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik, bl.a. fordi der ikke er en almindelig sproglig eller praktisk forvekslingsrisiko mellem klagerens og indklagedes to domænenavne, idet der er så stor forskel mellem de to, at der ikke er risiko for, at man som forbruger vil kunne komme til at indtaste klagerens domænenavn forkert og derved ende på indklagedes hjemmeside, og
- at der i lyset af ovenstående hverken er grundlag for overdragelse eller sletning af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk”.

Nævnets bemærkninger:

Klageren har i første række gjort gældende, at indklagedes registrering af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” er i strid med klagerens rettigheder i henhold til EU’s forordning af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-varemærkeforordningen) og varemærkeloven.

Klageren har en registreret EU-varemærkeret til figurmærket ”My Best Book”, som vist i sagens bilag 8. Som følge heraf kan klageren forbyde, at andre gør erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klageren eller klagerens virksomhed, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9.

Klageren gør gældende, at klageren yderligere i medfør af varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 3, har stiftet en dansk varemærkeret gennem brug af navnet ”Min Bedste Bog”, der har været omtalt i flere nyhedsmedier, og som ifølge Dansk Industri Handel er kendt i branchen. Hvis klageren har stiftet en sådan varemærkeret, kan klageren forbyde, at andre gør erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klageren eller klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 4.

En forudsætning for, at der foreligger en krænkelse af henholdsvis EU-varemærkeforordningens artikel 9 og varemærkelovens § 4 er således, at indklagede erhvervsmæssigt bruger et identisk eller lignende mærke på en måde, der er egnet til at skabe forveksling med klageren eller klagerens virksomhed.

Klagenævnet finder, at der ikke er en sådan lighed mellem indklagedes domænenavn ”minbedsteplakat.dk” og klagerens EU-varemærkeret til figurmærket ”My Best Book” eller klagerens eventuelle varemærkeret til betegnelsen ”Min Bedste Bog”, at indklagedes anvendelse af domænenavnet udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at ”My Best Book” og ”Min Bedste Bog” er ordsammensætninger, der består af en helt almindelig anprisning (”My Best / Min Bedste”) samt et produkt (”Book / Bog”), hvorfor beskyttelsen må anses for så snæver, at den ikke kan anses for at omfatte en ordsammensætning, der består af samme anprisning (”Min Bedste”) med et andet produkt (”Plakat”). Det forhold, at såvel klageren som indklagede driver virksomhed med salg af tryksager, kan ikke føre til et andet resultat.

Klagenævnet finder herefter ikke anledning til at tage stilling til, om klageren faktisk har stiftet en dansk varemærkeret til betegnelsen ”Min Bedste Bog”.

Klageren har i anden række gjort gældende, at indklagedes registrering af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” er i strid med markedsføringslovens § 22, der lyder 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.”

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ved søgning i Google ikke forbindes med betegnelse ”min bedste plakat”, hvorimod indklagede i vidt omfang forbindes hermed. Da der i øvrigt ikke ses at være nogen reel risiko for forveksling mellem klagerens og indklagedes virksomhed, produkter eller ydelser, finder klagenævnet, at indklagedes registrering af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” ikke er i strid med markedsføringslovens § 22.

Selvom klagenævnet dermed på baggrund af en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke finder, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter EU-varemærkeforordningen, varemærkeloven eller markedsføringsloven, har indklagede som registrant af domænenavnet pligt til at overholde 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 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, der er et anpartsselskab registreret under navnet Min Bedste Bog ApS, driver virksomhed med produktion og salg børnebøger, der tilrettes kundens personlige ønsker. Klagerens interesse i domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” er efter det oplyste begrundet i, at domænenavnet efter klagerens opfattelse ligger for tæt op ad klagerens navn ”Min Bedste Bog” og i, at klageren ikke ønsker at blive associeret med indklagedes virksomhed. Klageretten finder i lyset af, at klageren har en vis interesse i domænenavnet.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”minbedstplakat.dk” består af sammensætningen af en helt almindelig anprisning (”Min Bedste”) og et produkt (”Plakat”), hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter.

Indklagede, der driver virksomhed med salg af plakater, der er tilrettet den enkelte kundes personlige ønsker, har efter det oplyste registreret domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” med henblik på udvidelse af sin forretning. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet.

Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” i væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”minbedsteplakat.dk” i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere 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, Min Bedste Bog ApS, medhold.

Dato: 20. februar 2020

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo