

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2020-0060

Klager:

Freddy S.p.A.
Via Santo Spirito 14
20121 Milano
Italien

v/advokat Stig Ekmann

Indklagede:

Stefan Le
Smultronvägen 46
Värnamo
Sverige

Parternes påstande:

Klagerens påstande

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

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. marts 2020 med tretten bilag (bilag 1-13), svarskrift af 1. maj 2020 uden bilag, replik af 20. maj 2020 uden bilag samt duplik af 6. juni 2020 uden bilag.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”freddystore.dk” er registreret den 23. januar 2020, jf. bilag 5.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”KLAGER er det italienske selskab FREDDY S.p.A. (herefter FREDDY).

FREDDY er en stor og kendt forhandler af især sportsbeklædning og sportsartikler.

Udskrift fra FREDDYs hjemmeside www.freddy.com, fremlægges som Bilag 2.

Klikkes der på "Denmark" under FREDDYs oversigt over distributører i EU, jf. bilag 2, kommer man til FREDDYs nuværende danske distributørs hjemmeside – Shapeit ApS.

Udskrift fra Shapeit's hjemmeside vedrørende FREDDYs markedsføring og salg af produkter i Danmark, fremlægges som Bilag 3.

FREDDY er indehaver af en række varemærkeregistreringer for og indeholdende sit forretningskendetegn og selskabsnavn FREDDY, herunder varemærkeregistreringer og rettigheder, der er gældende for Danmark.

Udskrift fra EUIPO vedrørende EU varemærkeregistreringer for og indeholdende FREDDY, fremlægges som Bilag 4.

INDKLAGEDE, er efter DK Hostmaster A/S' oplysninger en privatperson ved navn Stefan Le, som efter det oplyste har hjemadresse i Sverige.

Det har ikke været muligt at fremskaffe yderligere informationer om Indklagede.

Udskrift fra DK Hostmaster A/S, fremlægges som Bilag 5.

BAGGRUND FOR KLAGEN

Tilbage i 2015 indgik FREDDY via Zacco Advokater en skriftlig aftale med Fitfashion ApS, (idag Aura Group Denmark ApS) om at det omhandlede domænenavn <freddystore.dk> skulle overdrages til FREDDY den 30. marts 2016.

Kopi af nævnte aftale underskrevet af Fitfashion ApS den 15. december 2015, fremlægges som Bilag 6.

Udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Aura Group Denmark ApS (tidligere Fitfashion ApS), fremlægges som Bilag 7.

FREDDY og Fitfashion ApS indgik efterfølgende i 2016 en distributionsaftale, hvorved Fitfashion ApS blev FREDDY's danske distributør af Freddy-produkter og således i forbindelse hermed og som led i aftalen kunne bruge det omhandlede domænenavn <freddystore.dk>.

Udskrift fra Internet Archive vedrørende den tidligere registrants brug af domænenavnet freddystore.dk på vegne af FREDDY, samt udskrift fra Fitfashions nuværende hjemmeside vedrørende Fitfashions tidligere relation til FREDDY og FREDDYs produkter, fremlægges som Bilag 8.

Da distributionsaftalen ophørte mellem FREDDY og Fitfashion ApS den 15. april 2019, forsøgte FREDDY og dennes italienske advokat efterfølgende forgæves at få Aura Group Denmark ApS til at indstille sin uberettigede erhvervmæssige brug af FREDDYs varemærker

samt krævede, at Aura Group Denmark ApS i henhold til aftale skulle overdrage FREDDYs domænenavn <freddystore.dk> til FREDDY.

Breve fra FREDDY og dennes italienske advokat til Fitfashion ApS/Aura Group Denmark ApS fra 9. oktober 2019, 31. oktober 2019 samt 26. november 2019, fremlægges som Bilag 9 i sagen.

Eftersom Aura Group Denmark ApS ikke handlede i overensstemmelse med FREDDYs krav, blev Zacco Advokater anmodet om at gen-indtræde i sagen.

Brev af 30. december 2019 fra Zacco Advokater til Aura Group Denmark ApS, vedlægges som Bilag 10 i sagen.

Udskrift fra DK Hostmaster A/S af 3. januar 2020, vedrørende det omhandlede domænenavns forrige bruger, fremlægges som Bilag 11.

Efter at den forrige bruger af <freddystore.dk>, Aura Group Denmark ApS, i strid med aftaler med FREDDY og trods gentagne overdragelsesopfordringer fra FREDDY, valgte at afregistrere/frigive domænenavnet, blev Indklagede anført som registrant af det omhandlede domænenavn.

Ovenstående sagsfremstilling om den forrige bruger af domænenavnet <freddystore.dk> er medtaget i nærværende Klageskrift mod Indklagede for at illustrere FREDDYs åbenlyse legitime og kommercielle interesse i domænenavnet <freddystore.dk>, som retmæssigt skulle have været overdraget til FREDDY, og for at modgå enhver evt. påstand om passivitet fra FREDDYs side.

Det er som anført uklart for FREDDY, hvem den nuværende registrant, Stefan Le i Sverige er og, hvad dennes legitime og kommercielle interesse i det omhandlede domænenavn er. Henset til sagens omstændigheder er det imidlertid FREDDYs mistanke, at der er en forbindelse mellem den nuværende registrant og den tidligere bruger af domænenavnet <freddystore.dk>, hvilket dog for nuværende ikke kan bevises.

FREDDY kan alene for nuværende konstatere, at den tilknyttede hjemmeside www.freddystore.dk nu igennem mere end en måned har stået med en "Kommer snart" besked på dansk og her skal det bemærkes, at FREDDYs varemærke (figurmærke, jf. bl.a. bilag 2 og bilag 4) desuden bruges når man søger på domænenavnet.

Udskrift fra søgning på www.freddystore.dk af 4. februar 2020 og 9. marts 2020, vedlægges som Bilag 12.

Dokumentation for Indklagedes brug af FREDDYs figurmærke i tilknytning til www.freddystore.dk, vedlægges som Bilag 13.

Idet det således gennem en lang periode ikke har vist sig muligt for FREDDY at få sit domænenavn <freddystore.dk> overdraget til sig og idet domænenavnet nu indehaves af en svensk privatperson der ikke gør brug af domænenavnet, finder FREDDY dette klageskrift nødvendiggjort."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra det italienske virksomhedsregister vedrørende klageren.

Bilag 4 er udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) database, hvoraf fremgår, at klageren:

- den 18. juli 2006 fik registreret ordmærket FREDDY som EU-varemærke i klasserne:
 - ”3. Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler.*
 - 18. Læder og læderimitationer, varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer.*
 - 25. Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.*
 - 28. Spil og legetøj; sports- og gymnastikartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt.”*
- den 21. december 2010 fik registreret ordmærket FREDDY som EU-varemærke i klasserne:
 - ”14. Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.*
 - 24. Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper.*
 - 35. Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; udbydelse af tjenesteydelser for andre i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser; sammensætning, til fordel for andre, af et varesortiment i detailbutikker, engrosforretninger, via postordre og websteder for at give kunderne mulighed for let at se og købe disse produkter; reklame for produkter og tjenesteydelser for andre via organisering af sponsorering og forretningsadministration af licenser; bistand ved forretningsvirksomhed og ved ledelse af aktiviteter i forbindelse med produktion og markedsføring, særlig detailsalg og engrossalg, i butikker, såvel som salgsfremme via internettet i forbindelse med førnævnte produkter; franchisingvirksomhed, nemlig tjenesteydelser ydet af en franchisegiver i form af bistand til, udvikling og ledelse af en virksomhed; arrangering af messer med kommercielle eller reklamemæssige formål, alt indeholdt i klasse 35, produktudvikling og visuel præsentation af virksomheder; salgsfremmende aktiviteter; markedsundersøgelser og marketingsvirksomhed; marketingsstudier, -forespørgsler, -undersøgelser samt rådgivningsvirksomhed; databehandlingsvirksomhed i forbindelse med alle førnævnte tjenesteydelser; konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser.”*
- den 8. maj 2006 fik registreret følgende figurmærke i klasserne:
 - ”18. Læder og læderimitationer, varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; huder; piske og sadelmagervarer; paraplyer, parasoller og spadserestokke; fruste e articoli di selleria.*
 - 25. Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.*
 - 28. Julepynt; sports- og gymnastikartikler (ikke indeholdt i andre klasser); decorazioni per alberi di Natale”:*



- den 18. september 2012 fik registreret følgende figurmærke i klasserne:
”3. Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater, rengøring, polering og fjernelse af pletter; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler.
18. Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer og parasoller; Spadserestokke; Piske og sadelmagervarer.
25. Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning”:



- den 14. februar 2013 fik registreret følgende figurmærke i klasserne:
”18. Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; Skind, huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer og parasoller; Spadserestokke; Piske, seletøj og sadelmagervarer.
25. Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
35. Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Forretningsadministration; Varetagelse af kontoropgaver; Udbydelse af tjenesteydelser for andre i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser; Sættelse af licenser for andre af et varesortiment i detailbutikker, engrosforretninger, via postordre og websteder for at give kunderne mulighed for let at se og købe produkter, nemlig læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; Råhuder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer; Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Reklame for produkter og tjenesteydelser for andre via organisering af sponsorering og forretningsadministration af licenser; Bistand ved forretningsvirksomhed og ved ledelse af aktiviteter i forbindelse med produktion og markedsføring, særlig detailsalg og engrossalg, i butikker, såvel som salgspromovering via internettet i forbindelse med førnævnte produkter; Franchisingvirksomhed,

nemlig tjenesteydelser ydet af en franchisegiver i form af bistand til, udvikling og ledelse af en virksomhed; Arrangering af messer med kommercielle eller reklamemæssige formål, alt indeholdt i klasse 35, produktudvikling og visuel præsentation af virksomheder; Salgsfremmende aktiviteter; Markedsundersøgelser og marketingsvirksomhed; Marketingsstudier, -forespørgsler, -undersøgelser samt rådgivningsvirksomhed; Databehandlingsvirksomhed i forbindelse med alle førnævnte tjenesteydelser; Konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser:



Bilag 6 er kopi af aftale mellem klageren og Fitfashion ApS underskrevet af sidstnævnte den 15. december 2015, hvoraf bl.a. fremgår, at Fitfashion ApS skal overdrage domænenavnet "freddystore.dk" til klageren den 30. marts 2016.

Bilag 7 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Aura Group Denmark ApS, hvoraf bl.a. fremgår, at virksomheden tidligere end 11. april 2016 hed Fitfashion ApS.

Bilag 8 er udskrift fra hjemmesiden på domænenavnet "fitfashion.dk", hvoraf fremgår, at klagerens produkter sælges fra hjemmesiden.

Bilag 9 er kopi af brev af 9. oktober 2019 fra klageren til Fitfashion ApS med meddelelse om, at distributionsaftalen mellem parterne ophørte den 15. april 2019, og at Fitfashion ApS herefter ikke længere er berettiget til at forhandle varer med klagerens varemærke.

Bilag 10 er kopi af brev af 30. december 2019 fra klagerens advokat til Aura Group Denmark ApS, hvori det navnlig gøres gældende, at Aura Group Denmark ApS krænker klagerens varemærkeret ved:

- at opretholde registreringen af domænenavnet "freddystore.dk",
- indholdet på den hjemmeside, Aura Group Denmark ApS har på domænenavnet "freddystore.dk",
- at markedsføre og sælge klagerens produkter på hjemmesiden på domænenavnet "fitfashion.dk",
- at have registreret Freddystore ApS som binavn,
- indholdet på forskellige konti på sociale medier.

Det gøres endvidere gældende, at Aura Group Denmark ApS i forhold til klageren handler i strid med forskellige bestemmelser i markedsføringsloven samt domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

Bilag 11 er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf det fremgår, at Aura Group Denmark ApS blev registrant af domænenavnet "freddystore.dk" den 3. december 2014.

Bilag 13 er skærmprent fra domænenavnet ”freddystore.dk”, hvoraf der er en lille gengivelse af klagerens figurmærke (jf. bilag 4) i browserens adressefelt som favicon.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

”Assertion

Freddy is not entitled to the domain Freddystore.dk, which is why I am not obligated to hand over the domain.

Statement of facts

The purpose for the domain Freddystore.dk is for an upcoming webshop, which will be runned with my girlfriend, who is living in Denmark.

The webshop is currently under development and is expected to launch this summer. The webshop will be targeting Danish consumers.

Justification

- 1) *The domain was available for purchase and therefore legally acquired through DK Hostmaster.*
- 2) *Freddy’s trademark does not cover categories such as strollers, equipment for babies, activity toys, which are the categories that our shop Freddystore.dk will focus on. Therefore, we do not violate Freddy’s trademark.*
- 3) *Freddy says that sales of equipment for babies can be handled over any other domain. The same can be said about Freddy and their commercial interests in Denmark. Freddy’s word mark is “Freddy” and their main domain is Freddy.com. Therefore, Freddy should be claiming the domain “Freddy.dk” and not “Freddystore.dk”. Otherwise there are many other options that are available such as Freddywear.dk or Freddyshop.dk which they can acquire.*
- 4) *Freddy claims that we are using Freddy’s favicon on our website Freddystore.dk and they refer to Appendix 13. We are not using Freddy’s favicon on our website. We believe that Freddy has had a local cache on their browser/computer from the previous website which has not been cleared or updated. This is why their browser/computer displayed Freddy’s favicon. We currently have no favicon on our website. Our webshop offers equipment for babies and it makes no sense for us to use or misuse Freddy’s logo as our favicon.*
- 5) *Freddy claims that our domain Freddystore.dk is not in use, which is not correct. As we mentioned earlier, the webshop is under development and is expected to be launched this summer. Due to Covid-19 we are currently affected by delays from the suppliers.*
- 6) *I do not have knowledge about the current conflict between Freddy and Aura Group, but I have managed to read through the case/appendices, which Freddy has included in the complaint.*

In appendix 10 (dated on the 30th December 2019), page 5, paragraph 5, Freddy's lawyer is asking Aura Group to delete the domain as a part of a Settlement Agreement.

Excerpt from the Settlement Agreement - Appendix 10, page 5, paragraph 5:

“Overdrager domænenavnet til vores klient, alternativt sletter dette domænenavn”

We believe that this is the reason why the domain became available for purchase, which is also why we were able to acquire the domain.

However, I do feel like the statement of facts presented by Freddy is very one-sided because I cannot see/read how Aura Group has responded to the case and how the case subsequently ended. Therefore, it cannot be ruled out that the case was made in Freddy's favor.

Based on paragraph 1-6, I do not believe that Freddy is entitled to the domain Freddystore.dk.”

I replikken er bl.a. anført følgende:

”...

Det anses for udokumenteret når Indklagede gør gældende, at de tilbyder produkter som barnevogne under kendetegnet FREDDY, herunder for ubegrundet og udokumenteret, hvorfor netop navnet <freddystore.dk> skal bruges af Indklagede målrettet danske forbrugere.

Det eneste der fortsat kan tilgås på Indklagedes hjemmeside www.freddystore.dk, er en gennem flere måneder uforandret forside til en hjemmeside, hvor der angiveligt skulle åbne en webshop ”engang til sommer”, der sælger barnevogne mv.

Den nuværende Covid-19 situation har ikke afholdt forretningsdrivende og forbruger fra onlineaktivitet, køb og salg. Tværtimod har webshops og oprettelse og design af hjemmesider for online-handel kronede dage grundet en stigende online handel under nedlukningsperioden.

Indklagedes forklaring med sin manglende aktivitet på hjemmesiden grundet Corona-situationen findes derfor at skulle tillægges begrænset bevismæssig vægt under Domæneklagenævnets interesseafvejning, hvis overhovedet nogen. Det bemærkes, at Indklagede intet foretog sig omkring den tilknyttede hjemmeside i månederne inden nedlukningen som følge af Covid-19 situationen.

I relation til Indklagedes kommentar omkring Klagers manglende berettigelse til det omhandlede domænenavn må dette klart bestrides.

Domænenavnet <freddystore.dk> tilhører reelt Klager idet den tidligere registrant alene i sin funktion af distributør for Klager stod anført som midlertidig registrant og bruger af domænenavnet i en tidsbegrænset periode. Den tidligere registrant valgte imidlertid i strid med det aftalte og distributionsaftalen, at slette domænenavnet i stedet for at overdrage domænenavnet til Klager.

Som påvist i sagens bilag, krævede Klager igennem flere breve i 2019 til den tidligere registrant, at få overdraget sit domænenavn retmæssigt til sig efter distributionsaftalens udløb den 15. april 2019.

Som det ligeledes fremgår af de fremlagte breve i sagen, var det magtpåliggende for Klager, efter flere måneders forgæves forsøg, at få den tidligere registrant til endeligt at indstille sin krænkelse af Klagers varemærkerettigheder til Freddy, herunder via domænenavnet <freddystore.dk>, hvorfor Klager, for så vidt angår domænenavnet, i sit fjerde brev til den tidligere registrant, jf. bilag 10, anførte en alternativ mulighed (sletning af domænenavnet) til den primære anmodning (overdragelse af domænenavnet).

Mod Klagers forventning, herunder henset til parternes aftale og Klagers gentagne opfordringer til den tidligere registrant om retmæssigt at overdrage domænenavnet til Klager, valgte den tidligere registrant den alternative mulighed, - at slette domænenavnet, hvorefter en privatperson i Sverige, som var på venteliste overtog domænenavnet.

Klager havde i sagens natur ikke sat sig på venteliste hos DK Hostmaster til sit eget domænenavn.

På baggrund af de fremlagte bilag i sagen, samt nærværende klagesag, kan det således med sikkerhed slås fast, at Klager ikke på noget tidspunkt har udvist manglende interesse for sit domænenavn <freddystore.dk> eller har ageret passivt eller lignende. Klager har derimod demonstreret sin åbenlyse legitime og kommercielle adkomst og interesse i domænenavnet, der i strid med god domænenavnsskik blev opretholdt af den tidligere registrant i mere end et halvt år samt pludseligt slettet i stedet for overdraget til Klager.

Det savner således enhver begrundelse, hvis Klager skal tåle at miste sit domænenavn på denne måde grundet tillid til den tidligere registrant samt den tidligere registrants ageren i strid med indgåede aftaler mv. Indklagedes svarskrift har i øvrigt bestyrket Klagers formodning om, at Indklagede har relationer til indehaverne hos den tidligere registrant, hvorfor fastholdelsen af domænenavnet med en kontakt på DK Hostmasters venteliste har været tilsigtet.

Under alle omstændigheder gøres det gældende, under henvisning til Klagers rettigheder til kendetegnet og varemærket FREDDY, det under sagen passerede samt det faktum, at intet er sket gennem 5 måneder på den til domænenavnet tilknyttede hjemmeside, at domænenavnet <freddystore.dk> skal overdrages til sin retmæssige indehaver.

I forhold til Indklagedes bemærkning om ensidig sagsfremstilling i forhold til de fremlagte bilag omkring Klagers sag med den tidligere registrant, skal det pointeres, at Indklagede ignorerede Klagers skriftlige henvendelser, anmodninger og krav gennem 2019, hvorfor der intet er at fremlægge der. I forhold til den korrespondance der fandt sted mellem parterne efter Zacco Advokaters brev af 30. december 2019, jf. bilag 10, kan dette ikke fremlægges af Klager da det vil være i strid med god advokatskik, at fremlægges en modparts svar og forslag.

Nærværende sag illustrerer dog, at sagen med den tidligere registrant ikke faldt ud til Klagers fordel, som antydtes af Indklagede, idet Klagers domænenavn i ond tro blev opretholdt af den tidligere registrant for derefter til sidst mod forventning at blive slettet.

For så vidt angår det af Indklagede nævnte domænenavn <freddy.dk>, har dette siden 1997 været indehavet af en dansk privatperson ved navn Freddy Dan Dalgas Kristiansen og Klager har ingen intentioner om at ændre på dette retmæssige forhold. De af Indklagede nævnte andre domænenavne indeholdende "freddy" er i øvrigt nærværende sag uvedkommende.

Det er korrekt når Indklagede anfører, at Klagers varemærke, forretningskendetegn og selskabsnavn er FREDDY.

Det dominerende og særprægede element i <freddystore.dk> er også "freddy". Det beskrivende element/artsbetegnelse "store" er den engelske betegnelse for en butik og i dette tilfælde med reference til en webshop. De fremlagte bilag i sagen og nærværende klagesag understreger, at det er domænenavnet <freddystore.dk> som Klager har en legitim og kommerciel interesse i retsmæssigt at få (gen-)overdraget til sig. Klagers hovedhjemmeside har også navnet "freddystore". Jf. www.freddystore.com...

I duplikken er bl.a. anført følgende:

"We have chosen the domain Freddystore.dk because my father's name was Freddy, and therefore this domain has a special and personal meaning to me.

Our webshop:

Our webshop currently displays a "coming soon" page, but that does not mean, in any way, that we are not moving forward with the developments. The webshop that we have been working on for the past few months is not ready for launch yet and we cannot launch a half-finish webshop.

Regarding the delays due to Covid-19:

Covid-19 has resulted in lock-down in several parts of the world followed by limited production and international transport which have caused delays in our order deliveries.

We think that Stig's comment shows a lack of understanding of what it takes to start a webshop, and also the challenges that the Covid-19 Crisis has caused for the suppliers and logistics worldwide.

Regarding freddy.com:

I have noticed that Freddy's main domain is <https://www.freddy.com/> and not <https://freddystore.com/>.

At the main domain you can be redirected to other countries/domains, which are making use of different domain names. For example:

Germany: <https://freddywear.de/>

Czech republic: <https://www.freddykalhoty.cz/>

Belgium: <https://freddypantroom.com/>

Japan: <http://www.freddy-j.com/>

The USA is the only country using the domain name: <https://freddystore.com/>.

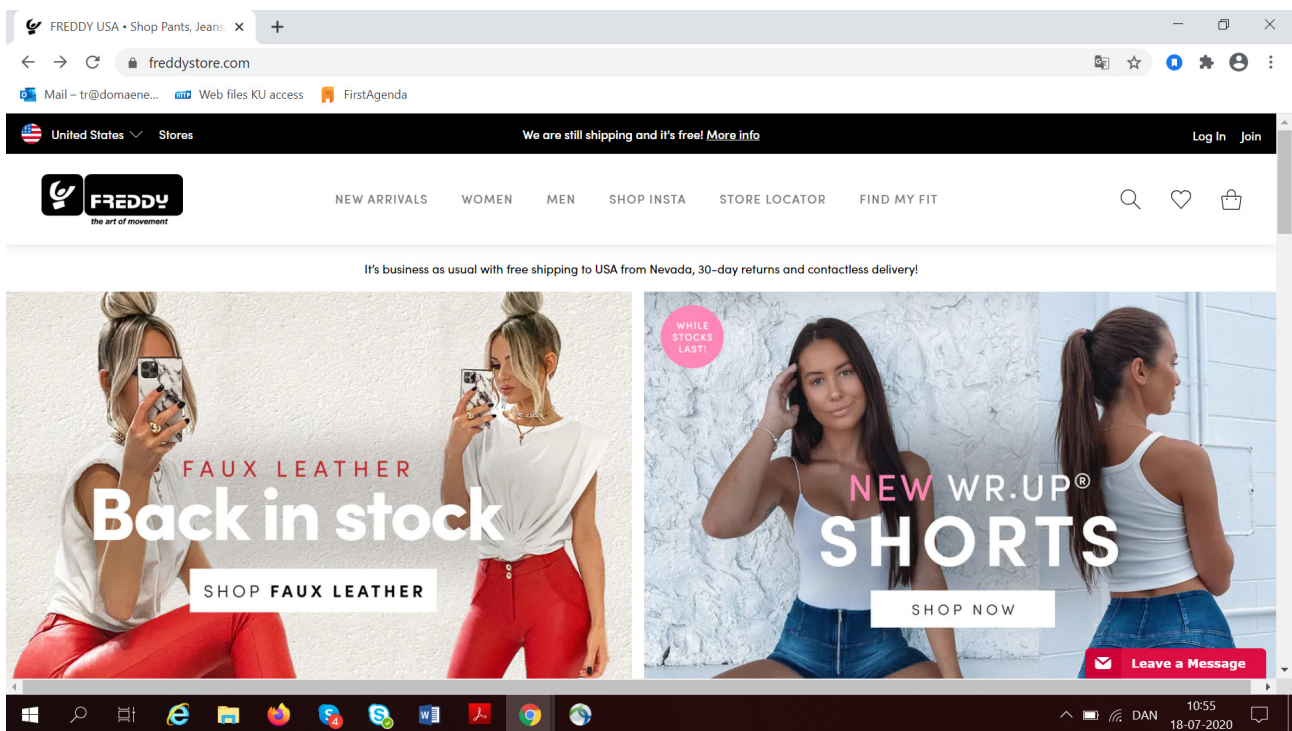
There is no pattern or system in the domain names of the different countries. Due to the fact that <https://freddystore.com/> is not the main domain and Freddy's word mark is only Freddy, we do not believe that it is fair for Freddy to demand our domain name.

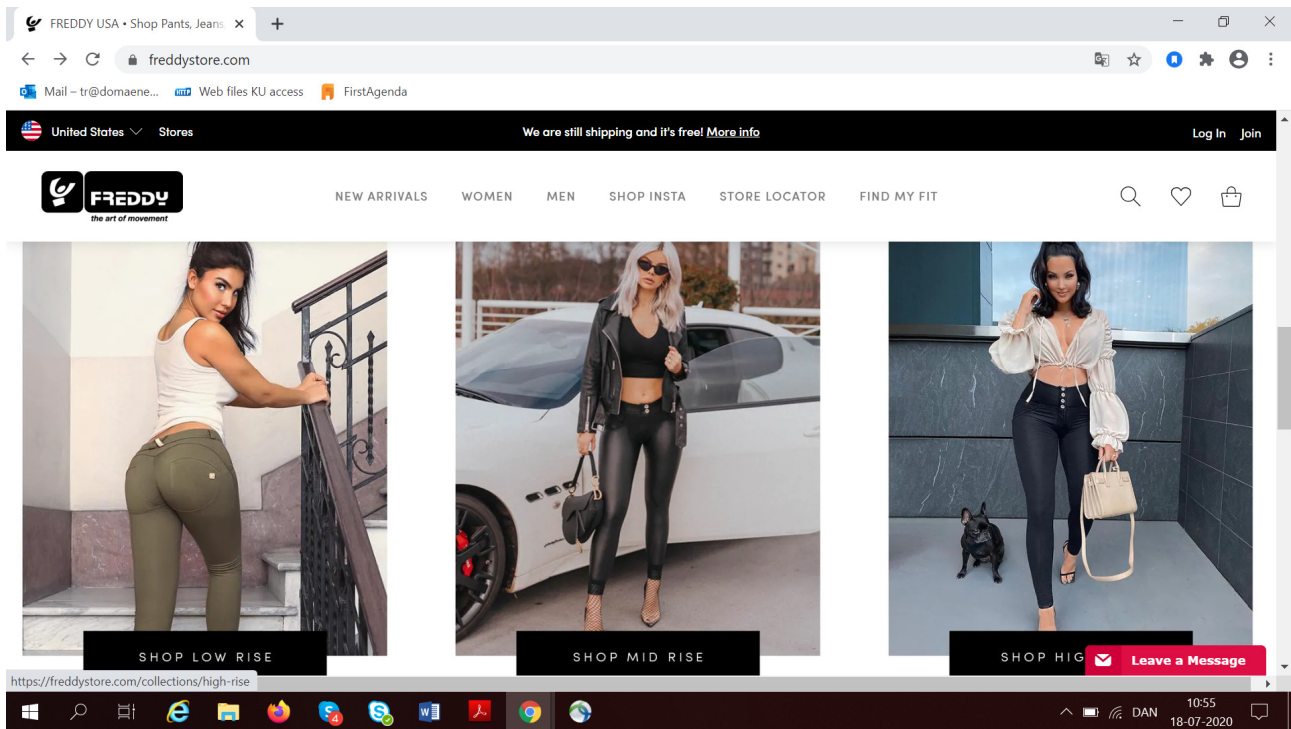
Conflict between former owner and Freddy:

We do not have further comments regarding the conflict between the former owner and Freddy as we do not know the details.

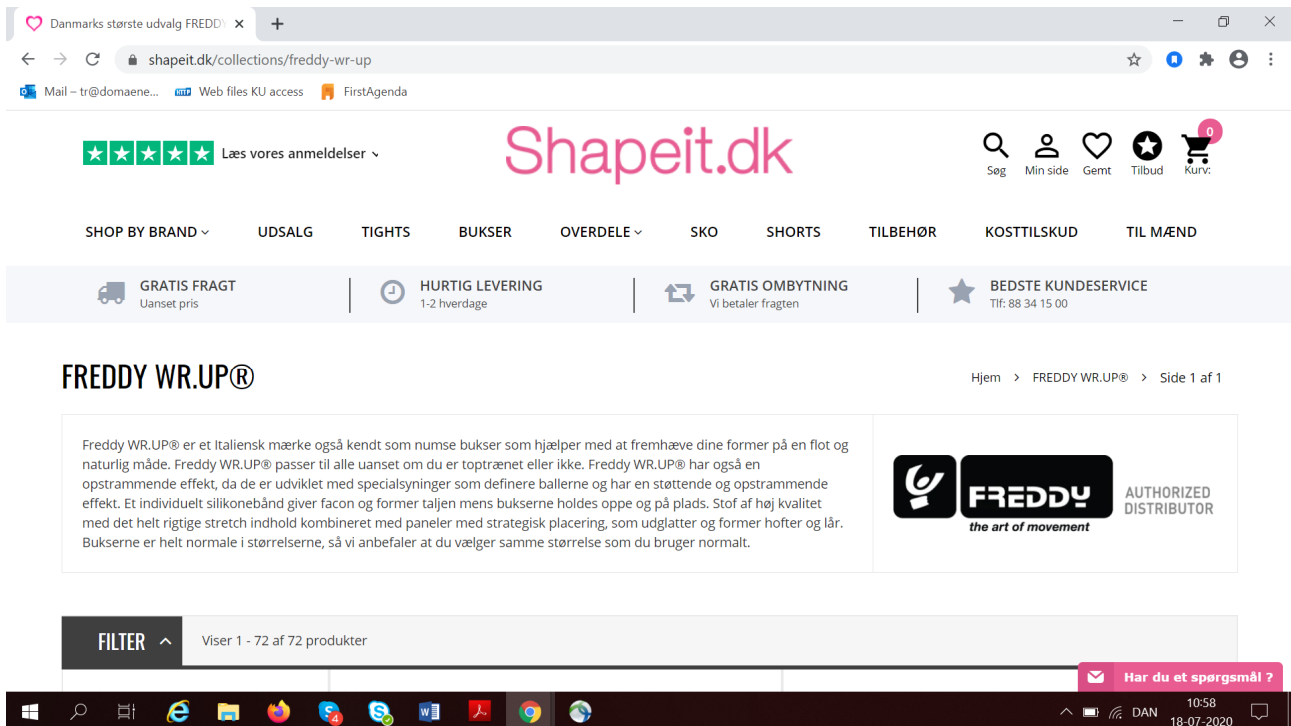
We still believe that the statement of facts presented by Freddy is very one-sided because we cannot see/read how Aura Group has responded to the case and how the case subsequently ended. Therefore, it cannot be ruled out that the case was made in Freddy's favor."

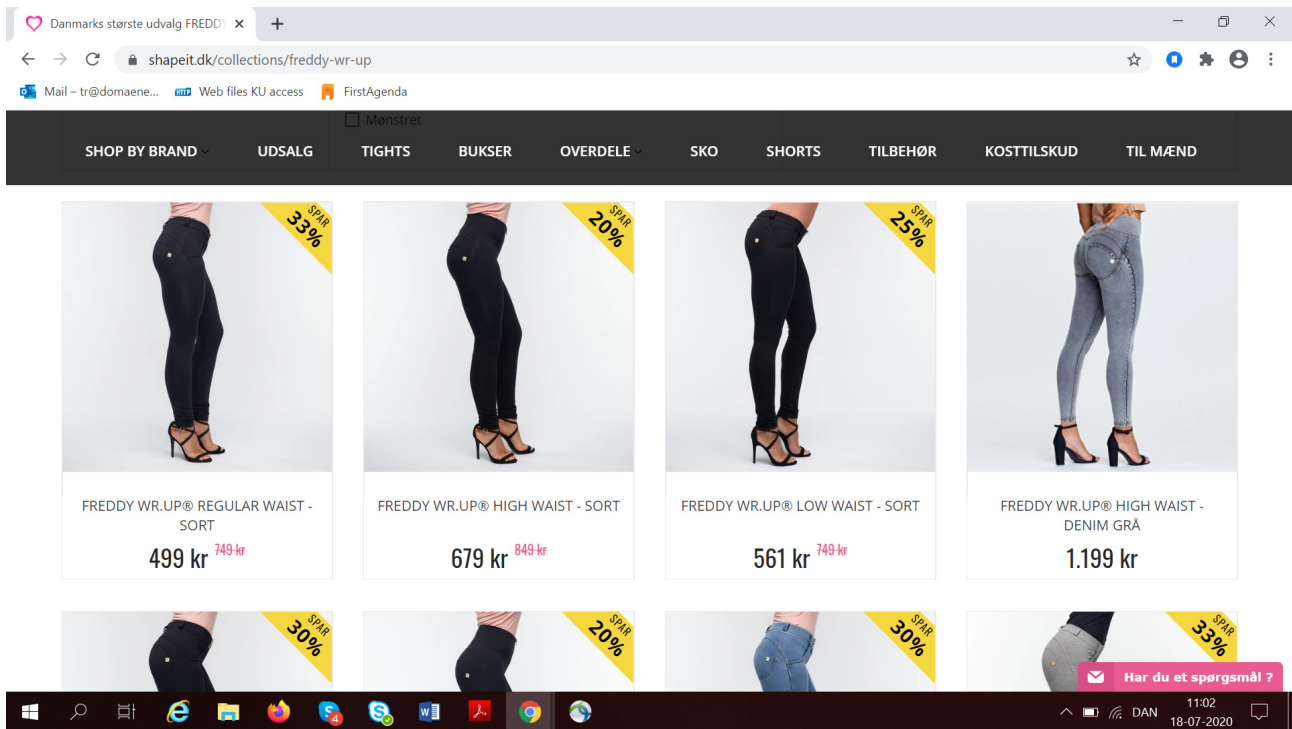
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "freddystore.com" har sekretariatet den 18. juli 2020 taget følgende kopier, der til dels svarer til bilag 2:



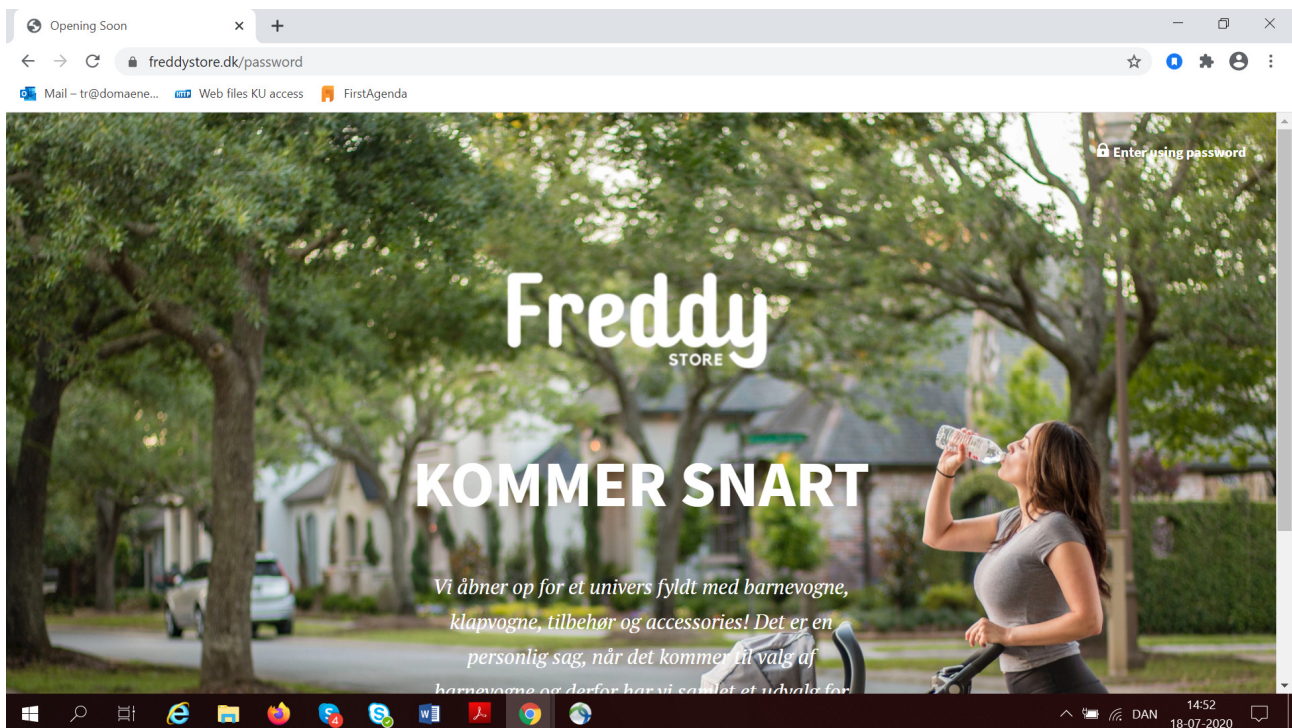


Ved opslag på hjemmesiden på domænenavnet "shapeit.dk", hvorfra der bl.a. udbydes klagerens produkter, har sekretariatet den 18. juli 2020 taget følgende kopier, jf. bilag 3:





Ved opslag på domænenavnet "freddystore.dk" har sekretariatet den 18. juli 2020 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag 12:



Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede skrev sig på venteliste til domænenavnet "freddystore.dk" den 9. januar 2020, og at den tidligere registrant af domænenavnet, Aura Group Denmark ApS, slettede domænenavnet den følgende dag, den 10. januar 2020, hvorefter DK Hostmaster tilbød domænenavnet til indklagede.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er indehaver af en række varemærkeregistreringer for ordmærket FREDDY, der er gældende i bl.a. Danmark.
- at klageren gennem en årrække har haft erhvervsmæssige aktiviteter på det danske marked under brug af varemærket FREDDY, herunder via sin danske distributør og på hjemmesiden på domænenavnet "freddystore.dk",
- at klageren tidligere har været den reelle registrant af domænenavnet "freddystore.dk",
- at klageren fortsat markedsfører og sælger produkter på det danske marked under brug af varemærket FREDDY, herunder via klagerens nuværende distributør "Shapeit ApS",
- at klageren endvidere bruger betegnelsen FREDDY i sit selskabsnavn "Freddy S.p.A." og i klagerens domænenavn "freddy.com", der anvendes for klagerens hjemmeside,
- at klagerens hovedhjemmeside findes på domænenavnet "freddystore.com",
- at domænenavnet "freddystore.dk" i henhold til aftale skulle have været overdraget til klageren af klagerens tidligere distributør og bruger af domænenavnet, Aura Group Denmark ApS,
- at klagerens rettigheder til kendetegnet FREDDY ligger forud for indklagedes registrering af domænenavnet "freddystore.dk",
- at indklagede ikke gør brug af domænenavnet "freddystore.dk" andet end for en inaktiv hjemmeside med en "kommer snart"-besked, hvor klagerens figurvaremærke ses i søgefeltet som favicon,
- at indklagedes brug af klagerens figurmærke i tilknytning til domænenavnet "freddystore.dk" er i strid med klagerens varemærkeret,
- at indklagedes brug af domænenavnet "freddystore.dk" indebærer risiko for forveksling med klageren, idet internetbrugere vil tro, at domænenavnet anvendes for klagerens hjemmeside,
- at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet "freddystore.dk", og
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "freddystore.dk" er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede lovlig har registreret domænenavnet "freddystore.dk" hos DK Hostmaster,
- at formålet med indklagedes registrering af domænenavnet "freddystore.dk" er at oprette en webshop, som skal drives af indklagedes partner, som er bosiddende i Danmark,
- at indklagede forventer, at indklagedes webshop bliver lanceret i sommeren 2020, og den vil blive målrettet danske forbrugere,
- at indklagede har valgt domænenavnet "freddystore.dk" for sin webshop, fordi indklagedes farhed Freddy, og at navnet derfor har en speciel og personlig betydning for indklagede,

- at klagerens varemærkeret til ordmærket FREDDY ikke omfatter varer så som barnevogne, klapvogne, babyudstyr og aktivitetslegetøj, og at indklagedes brug af domænenavnet "freddystore.dk" til dette formål derfor ikke vil krænke klagerens varemærkeret,
- at indklagede ikke har anvendt klagerens figurmærke som favicon på hjemmesiden på domænenavnet "freddystore.dk", og når klagerens figurmærke fremkommer på skærmpriintet, der er gengivet i bilag 13, må det skyldes at faviconet er gemt fra tidligere i klagerens cache-hukommelse,
- at klagerens advokat i forligsforslaget af 30. december 2019 (bilag 10) angiver sletning af domænenavnet "freddystore.dk" som et alternativ til overførsel til klageren, og sletningen har gjort det muligt for indklagede at registrere domænenavnet,
- at klagerens hovedhjemmeside findes på domænenavnet "freddy.com" og ikke "freddystore.com", og
- at der på klagerens hovedhjemmeside viderestilles til en række nationale hjemmesider for klagerens produkter, hvoraf kun den nationale hjemmeside for USA indeholder betegnelsen "freddystore".

Nævnets bemærkninger:

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

Klageren er indehaver af EU-varemærkeregistreringer, hvorved bl.a. ordmærket FREDDY er registreret som varemærke i følgende varemærkeklasser:

3. Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler.

14. Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.

18. Læder og læderimitationer, varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer.

24. Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper.

25. Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

28. Spil og legetøj; sports- og gymnastikartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt.

35. Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; udbydelse af tjenesteydelser for andre i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser; sammensætning, til fordel for andre, af et varesortiment i detailbutikker, engrosforretninger, via postordre og websteder for at give kunderne mulighed for let at se

og købe disse produkter; reklame for produkter og tjenesteydelser for andre via organisering af sponsorering og forretningsadministration af licenser; bistand ved forretningsvirksomhed og ved ledelse af aktiviteter i forbindelse med produktion og markedsføring, særlig detailsalg og engrossalg, i butikker, såvel som salgsfremme via internettet i forbindelse med førnævnte produkter; franchisingvirksomhed, nemlig tjenesteydelser ydet af en franchisegiver i form af bistand til, udvikling og ledelse af en virksomhed; arrangering af messer med kommercielle eller reklamemæssige formål, alt indeholdt i klasse 35, produktudvikling og visuel præsentation af virksomheder; salgsfremmende aktiviteter; markedsundersøgelser og marketingsvirksomhed; marketingsstudier, -forespørgsler, -undersøgelser samt rådgivningsvirksomhed; databehandlingsvirksomhed i forbindelse med alle førnævnte tjenesteydelser; konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser.

Klageren nyder herved beskyttelse efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Artikel 9

Rettigheder knyttet til et EU-varemærke

1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.
2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:
 - a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret
 - b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket
 - c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”

Indklagede anvender for øjeblikket domænenavnet ”freddystore.dk” til en hjemmeside, der er under opbygning, og hvorfra der markedsføres en på domænenavnet kommende webshop, hvorfra der ifølge indklagedes oplyste planer vil blive udbudt barnevogne, klapvogne og tilbehør m.v.

Som anført ovenfor er klagerens varemærke registreret for en række forskellige varer og tjenesteydelser. Da indklagede på baggrund af sagens oplysninger ikke ses at have anvendt domænenavnet "freddystore.dk" for varer, der er omfattet af klagers varemærkeregistreringer, eller varer af lignende art, og da der ikke er grundlag for at antage, at indklagede påtænker at anvende domænenavnet for sådanne varer, finder nævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede ved sin brug eller påtænkte brug af domænenavnet vil krænke klagerens registrerede varemærkerettigheder.

Selv om klagers varemærkerettighed til betegnelsen FREDDY ikke hindrer indklagedes brug af domænenavnet "freddy.dk", forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet dog overholdelse af god domænenavnsskik jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

"§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik".

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:

"Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.

I lighed med klagenavnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed."

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Klageren har selskabsnavnet "Freddy S.p.A." og er indehaver af flere EU-varemærker, heriblandt ordmærket FREDDY og et figurmærke, hvori navnet "freddy" indgår. Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens tidligere autoriserede distributør har været registrant af domænenavnet "freddystore.dk" og efter aftale med klageren i en periode har anvendt det til en hjemmeside, der markedsførte klagerens produkter. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at klagerens tidligere distributør ved distributionsaftalens ophør undlod at overdrage domænenavnet "freddystore.dk" til klageren i strid med den aftale, der var indgået med klageren. På den anførte baggrund har klageren en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet "freddystore.dk".

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet "freddystore.dk" involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet "freddystore.dk" er en sammenstilling af det almindelige navn "Freddy" samt det almindelige engelske ord "store", der også i Danmark må anses for at have en deskriptiv betydning.

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede vil anvende domænenavnet "freddystore.dk" til en webshop, der skal udbyde barnevogne, klapvogne og tilbehør m.v., og at denne webshop er under udvikling. Indklagede har oplyst, at den planlagte webshop skal drives af indklagedes partner, som er bosiddende i Danmark, og at webshoppen vil blive målrettet danske forbrugere. Indklagede har yderligere oplyst at have valgt domænenavnet "freddystore.dk" til denne webshop, fordi indklagedes far hed Freddy, og at indklagede derfor har en personlig tilknytning til dette navn. Således som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt finder klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om årsagen til registrering af domænenavnet "freddystore.dk" samt planerne for brug af domænenavnet, og klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet.

Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet "freddystore.dk" i væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet.

Klagenævnet finder ikke, som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, grundlag for at antage, at der skulle være en relation mellem indklagede og Aura Group Denmark ApS. Klagenævnet finder endvidere heller ikke grundlag for at fastslå, at gengivelsen af klagerens figurmærke i adressefeltet som illustreret i bilag 13 kan henføres til forhold på indklagedes hjemmeside, og indklagede kan således ikke herved anses for at have handlet illoyalt i forhold til klageren.

Der foreligger endvidere ikke oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet "freddystore.dk" i øvrigt skulle være retsstridig i forhold til klageren.

Da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Freddy S.p.A., medhold.

Dato: 11. september 2020

Kaspar Linkis
(Formand)

Thomas Riis

Jens Schovsbo