

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2020-0196

Klager:

Bolia A/S
Værkmestergade 11, 1
8000 Århus C
Danmark

v/Ebrand Services ApS

Indklagede:

DAN-BO Møbler Esbjerg ApS
Tømmervej 15
6710 Esbjerg V
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”boliahome.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 3. august 2020 med fem bilag (bilag 1-5) og svarskrift af 9. september 2020.

Registreringsdato:

Domænenavnet ”boliahome.dk” er registreret den 11. december 2014.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der – ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 5) – er registreret under navnet Bolia A/S (CVR-nummer 25451996) med startdato den 26. maj 2000. Klageren er registreret under branchekode 475910 ”Møbelforretninger”, og klagerens formål er ”at drive handelsvirksomhed samt virksomhed i øvrigt, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed”.

Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk) er registreret under navnet DAN-BO Møbler Esbjerg ApS (CVR-nummer 34585237) med startdato den 1. juni 2012. Indklagede er registreret under branchekode 475990 ”Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler”, og indklagede formål er ”salg af møbler og anden efter direktionens opfattelse beslægtede varer”.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”Bolia A/S er en dansk virksomhed med 600 medarbejdere, der designer, markedsfører og sælger møbler for mere end 900 mio. kroner igennem 500 forhandlere over hele verden. Bolia blev grundlagt i 2000, og onlineforretningen har været en central del af Bolia siden da.

Vedlagte bilag 1 er screendump fra Patent og Varemærkestyrelsen, der dokumenterer Bolias varemærke på BOLIA.

Jf. Bilag 2, DK-Hostmaster screendumps har Indklagede registreret domænenavnet boliahome.dk den 11. december 2014. Domænenavnet benyttes ikke og henviser til en parking page hos Dandomain, se Bilag 3.

...

Domænenavnet boliahome.dk bør overdrages til Bolia A/S, da:

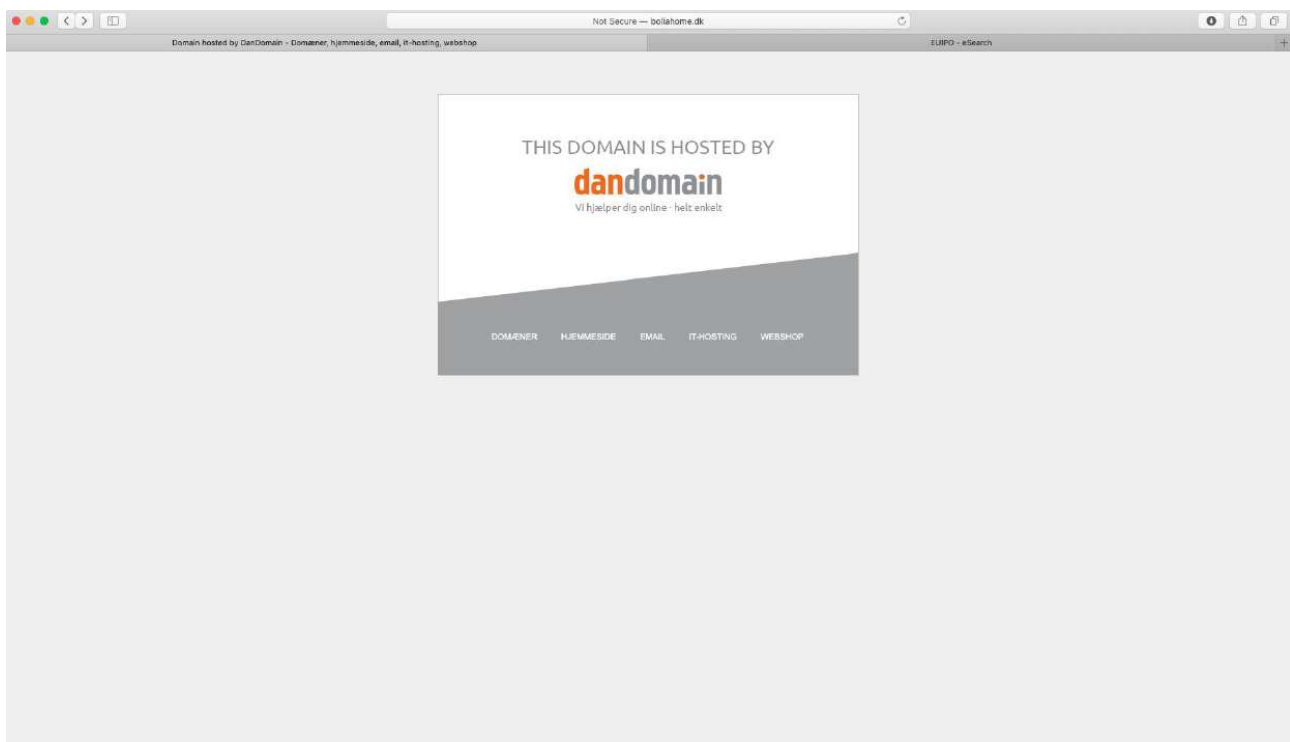
- Klager har registreret varemærket BOLIA og har derfor en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet boliahome.dk,*
- Indklagede benytter ikke domænenavnet aktivt, da det henviser til hostingleverandøren Dandomains parking page,*
- Indklagede sælger konkurrerende produkter ift. klager og har ingen loyal grund til at gøre brug af domænenavnet,*
- Indklagede har ved registrering af domænenavnet utvivlsomt kendt klagerens varemærke, da Bolia er en markant spiller på det danske marked.*

Der foreligger dermed en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, da registrering af en konkurrents varemærke som domænenavn, er illoyal adfærd i strid med god domænenavnsskik.”

Bilag 1 er et udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuejendomsret, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af fem forskellige EU-varemærker, herunder ordmærket ”BOLIA”, der er registreret i Nice-klasse 11, 18, 20, 24, 27 og 35. Klageren har været registrant af ordmærket siden 9. marts 2007.

Bilag 2 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede siden den 11. december 2014 har været registrant af domænenavnet ”boliahome.dk”.

Bilag 3 er følgende skærmpoint af indholdet på domænenavnet ”boliahome.dk”:



Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet den 8. september og 19. november 2020 konstateret, at det fremstod som vist ovenfor.

I svarskriftet er anført bl.a. følgende:

”Ja, jeg har ejet domænenavnet Boliahome.dk. Ja, faktisk siden 2014, hvor domænenavnet var frit tilgængelig, så jeg går da ud fra, at jeg ikke har gjort noget ulovligt, og syntes hvis de absolut gerne vil eje det domænenavn, er jeg da villige til at sælge det, men overdrage den ... syntes jeg ikke er rimeligt, da de først kontakter mig næsten 7 år efter, jeg har købt. Det undre mig også!!”

Ved sekretariatets søgning på ”bolia home” den 19. november 2020 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 310, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De første 50 søgeresultater vedrørte alle klageren.

Ved sekretariatets søgning på ”bolia” den 19. november 2020 i Google (www.google.dk) blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 284.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. De første 50 søgeresultater vedrørte alle klageren.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren har registreret varemærket ”BOLIA” og derfor har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”boliahome.dk”,
- at indklagede ikke benytter det omtvistede domænenavn aktivt,

- at indklagede sælger konkurrerende produkter og ikke har nogen legitim grund til at gøre brug af domænenavnet,
- at indklagede ved registrering af domænenavnet utvivlsomt har kendt klagerens varemærke, og
- at der foreligger en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, da registrering af en konkurrents varemærke som domænenavn er udtryk for illoyal adfærd i strid med god domænenavnsskik.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede ikke har gjort noget ulovligt,
- at klageren først syv år efter indklagedes registrering af domænenavnet "boliahome.dk" har gjort indsigelse herimod, og
- at indklagede er indstillet på at sælge domænenavnet til klageren, men ikke vil overdrage det vederlags frit.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst over for klagenævnet er spørgsmålet i første række, om indklagede som registrant af domænenavnet "boliahome.dk" har krænket klagerens varemærkerettigheder.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er registrant af fem EU-varemærker, herunder ordmærket "BOLIA", der er registreret i Nice-klasse 11, 18, 20, 24, 27 og 35. Klageren har været registrant af ordmærket siden den 9. marts 2007. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede ikke anvender domænenavnet "boliahome.dk" aktivt. Ud fra de foreliggende oplysninger finder klagenævnet derfor ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes anvendelse af domænenavnet medfører en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Selvom klagenævnet således ikke kan lægge til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet "boliaholme.dk" indebærer en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder, har indklagede imidlertid 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 klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.

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

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

Klageren er et aktieselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Bolia A/S med startdato den 26. maj 2000. Klageren driver virksomhed med salg af bl.a. møbler, og klageren er som nævnt indehaver af EU-ordmærket ”BOLIA”. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn.

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

Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet DAN-BO Møbler Esbjerg ApS med startdato den 1. juni 2012. Indklagede driver – ligesom klageren – virksomhed med salg af bl.a. møbler. Indklagede har ikke nærmere anført, hvilken interesse indklagede skulle have i domænenavnet ”boliahome.dk”. Klagenævnet finder allerede af denne grund, at indklagede ikke kan anses for at have godtgjort en legitim interesse i domænenavnet.

På baggrund af ovenstående er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”boliahome.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

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

AFGØRELSE

Registreringen af domænenavnet ”boliahome.dk” skal overføres til klageren, Bolia A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 11. december 2020.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo