

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 1075

Klager:

Klager 1:
365 Media Scandinavia A/S
Margretheholmsvej 2
1432 København K

Klager 2:
Nyhedsavisen A/S
Margretheholmsvej 2
1432 København K

v/advokat Peter Clemmen Christensen

Indklagede:

Xinox Danmark A/S
Østre Teglværksvej 8
3450 Allerød

v/advokat Martin Sick Nielsen

Parternes påstande:

Klagernes påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” til klager, subsidiært mod betaling af et af klagenævnet fastsat vederlag. Klagerne har mere subsidiært påstået indklagede tilpligtet at slette registreringen af domænenavnet.

Indklagedes påstand

Overfor klagernes principale påstand har indklagede påstået frifindelse.

Overfor klagernes subsidiære og mest subsidiære påstand har indklagede påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 25. oktober 2006 med 7 bilag (1-7), svarskrift af 12. november 2006, replik af 30. november 2006 med 1 bilag (8) og duplik af 14. december 2006 med 1 bilag (A).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” er registreret den 1. februar 2000.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Sagsfremstilling:

Klager 1 blev stiftet den 15. marts 2006 med henblik på at investere i og drive medievirksomhed i Danmark. Den 30. marts 2006 blev "Nyhedsavisen A/S" registreret som binavn til klager 1. Den 18. april 2006 registrerede klager 1 et figurmærke indeholdende betegnelsen "NYHEDSAVISEN", jf. bilag 2. I begyndelsen af maj 2006 offentliggjorde klager 1, at man planlagde at lancere en ny gratisavis i Danmark under navnet "Nyhedsavisen".

Klager 1 konstaterede i marts 2006 i sammenhæng med lanceringen af "nyhedsavisen", at domænenavnet "nyhedsavisen.dk" var registreret, men inaktivt. Klager har oplyst, at indklagede på dette tidspunkt ikke havde betalt registreringsgebyr til DK Hostmaster.

Klager 1 kontaktede efterfølgende indklagede med henblik på at undersøge mulighederne for at erhverve domænenavnet. Indklagede meddelte klager 1, at domænenavnet "nyhedsavisen.dk" kunne erhverves for 3.000.000 kr. Klager 1 afviste dette tilbud og fortsatte herefter med en plan om at anvende domænenavnet "avisen.dk".

Klager har oplyst, at indklagede på dette tidspunkt endnu ikke havde gjort brug af domænenavnet "nyhedsavisen.dk", og at domænenavnet ligger milevidt fra indklagedes forretningsområder, som i henhold til indklagedes brancheangivelser i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er: "*Engroshandel med andre husholdningsartikler*", jf. bilag 3. Klager har oplyst, at indklagede endvidere sælger legetøj og slik fra hjemmesiden "www.dracco.dk" via selskabet "Dracco Scandinavia A/S", hvis registrerede formål er at eje kapital i engrosvirksomheder inden for handel, jf. bilag 4.

Klager 2 blev stiftet den 28. juni 2006 af klager 1 som det operative selskab for driften af gratisavisen ved navn "Nyhedsavisen".

"Nyhedsavisen" blev lanceret som gratisavis den 6. oktober 2006, hvilket blev offentliggjort primo september 2006. På dette tidspunkt var domænenavnet "nyhedsavisen.dk" fortsat inaktivt. Klagerne har oplyst, at domænenavnet først i umiddelbar nærhed af lanceringsdagen for "Nyhedsavisen" – i perioden 1. oktober til 5. oktober 2006 – blev aktiveret, idet der kom en hjemmeside under domænenavnet med teksten "*Velkommen til www.nyhedsavisen.dk. Vi er ikke helt færdige endnu, men kig ind om et par måneder*", jf. bilag 5.

Klager 2 blev opmærksom på denne ændring i anvendelsen af domænenavnet og rettede herefter henvendelse til indklagede ved brev af 6. oktober 2006, jf. bilag 6, hvor klager 2 henstillede til, at indklagede ophørte med den omtalte brug, ligesom klager 2 forbeholdt sig retten til at kræve domænenavnet overført til sig.

Klagerne har som bilag 6 vedlagt en kopi af en artikel af 11. oktober 2006 fra Dagbladet Børsen, hvori indklagede i forbindelse med en omtale af klagerens forsøg på at erhverve domænenavnet udtaler følgende om meddelelsen på indklagedes hjemmeside:

"Vi arbejder selv på noget, der har med nyhedsformidling at gøre. Og vi vil ikke have, at folk, der klikker ind på siden, bliver skuffede".

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Indklagede oplyser i artiklen, at andre gratisaviser samt flere større, kendte mediehuse har henvendt sig til indklagede med tilbud om køb af domænenavnet.

Da indklagede ikke reagerede på klager 2s brev af 6. oktober 2006, valgte klagerne at indbringe sagen for klagenævnet.

Indklagede har oplyst følgende:

”Indklagede driver virksomhed med produktion og salg af legetøj og slik, men har tidligere drevet eller planlagt at drive virksomhed og indenfor andre områder, og påtænker at udvide sit forretningsområde med nye aktiviteter.

Således udarbejdede indklagede omkring 2000 planer for at drive virksomhed med formidling af pressemeddelelser fra virksomheder til de lokale og landsdækkende aviser. Indklagedes aktiviteter indenfor medieområdet var planlagt samlet under kendetegnet Dansk Medie Bureau, og nyhedsavisen.dk blev 1. februar 2000 registreret som det domænenavn, der skulle anvendes i forbindelse med indklagedes aktiviteter med formidling af pressemeddelelser.

Domænenavnet nyhedsavisen blev valgt som en naturlig sammensætning af to almindelige danske ord, der var beskrivende for den aktivitet, indklagede planlagde.

Indklagedes aktiviteter omfattede herudover bl.a. udvikling og produktion af tegnefilm og spil, og det er synergier med disse aktiviteter der har dannet grundlaget for indklagedes nuværende virksomhed.

På grund af indklagedes begrænsede ressourcer har det ikke været muligt at realisere alle indklagedes planer for sin virksomhed, men indklagede er i dag koncernforbundet eller associeret med selskaber, der driver virksomhed indenfor bl.a. softwareudvikling og web-design, og indklagede overvejer fortsat planerne for udvide sit forretningsområde med formidling af pressemeddelelser eller andre aktiviteter under domænenavnet nyhedsavisen.dk.”

Indklagede har yderligere oplyst, at man ikke tidligere har videresolgt eller udlejet domænenavne til ikke-associerede selskaber eller personer, og at muligheden for videresalg af ”nyhedsavisen.dk” ikke har indgået i indklagedes overvejelser i forbindelse med registreringen eller opretholdelsen af domænenavnet ”nyhedsavisen.dk”. Indklagede har i denne forbindelse oplyst, at det var klager 1, der ved sin henvendelse til indklagede udtrykte et ønske om at købe domænenavnet ”nyhedsavisen.dk”, og at indklagede som følge heraf erklærede sig villig til at forhandle om et salg og opfordrede klager 1 til at afgive et tilbud på domænenavnet.

Klager 1s direktør afviste imidlertid at afgive et tilbud, herunder indikere hvilket beløb, klager 1 var villig til at betale for domænenavnet, men opfordrede indklagede til at afgive et tilbud. Indklagede meddelte på denne baggrund, at domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” kunne erhverves for 3.000.000 kr.

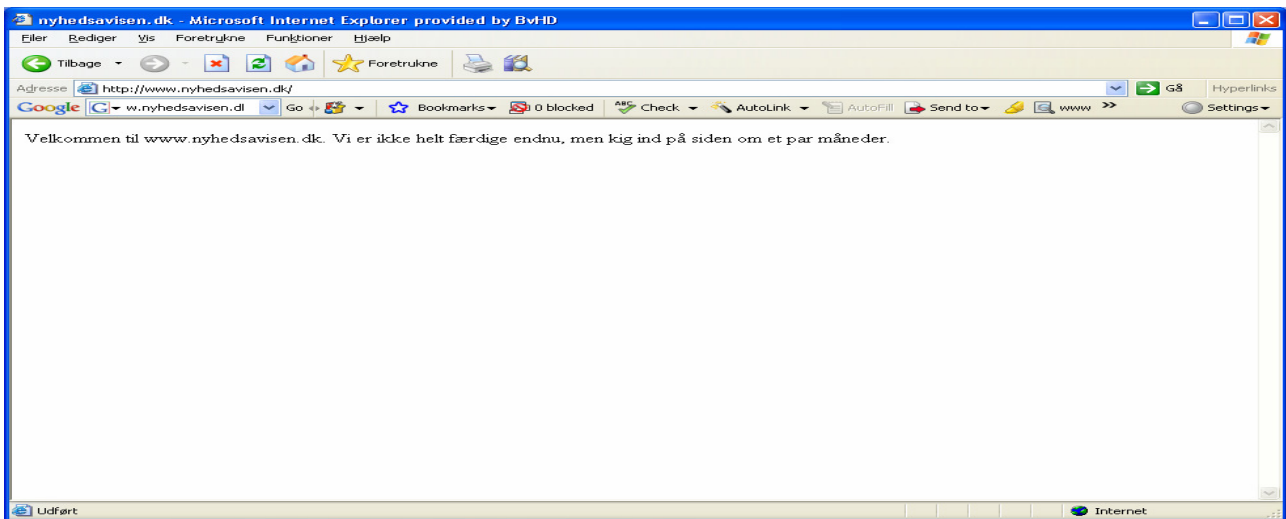
Dette tilbud blev straks afvist af klager 1s direktør med den begrundelse, at klager 1 ikke var villig til at betale et så højt beløb for domænenavnet. Klager 1 undlod fortsat – på trods af opfordringer fra indklagede – at fremsætte et alternativt tilbud til en lavere pris eller at indikere, hvilken pris klager 1 var villig til at betale.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Indklagede konkluderede på denne baggrund, at klager alligevel ikke var interesseret i at købe domænenavnet.

Sekretariatet har kunnet konstatere, at opslag på betegnelsen ”nyhedsavisen” i søgemaskinen ”Google” resulterer i ca. 374.000 henvisninger. Ved en gennemgang af de 50 første henvisninger kan det konstateres, at samtlige henvisninger – med undtagelse af én, der henviser til indklagedes hjemmeside – relaterer sig til klager 1s avis.

Sekretariatet har ved opslag den 27. oktober 2006 på domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” taget følgende kopi:



Indklagede har, mens klagesagen har verseret, ændret hjemmesiden, således at der nu er følgende hjemmeside under domænenavnet:



Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

- at klager 1 har registreret figurmærket ”NYHEDSAVISEN”,
- at klager 1 indtil stiftelsen af klager 2 havde registreret binavnet ”Nyhedsavisen”,
- at klager 2s virksomhedsnavn er beskyttet efter markedsføringslovens § 18,
- at indklagede på intet tidspunkt har brugt domænenavnet ”nyhedsavisen.dk”,
- at indklagede ved sin nuværende brug af domænenavnet indirekte henviser til klager 2, og at indklagede ved denne brug misrekommanderer klager 2, hvilket navnlig gør sig gældende i lyset af, at indklagedes ibrugtagning er sket i nær tilknytning til lanceringen af gratisavisen ”Nyhedsavisen”,
- at indklagede gennem sin fastholdelse af domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” afskærer klager 2 fra at få sit forretningskendetegn registreret som domænenavn under top level domænet .dk,
- at indklagede ikke har gjort brug af betegnelsen ”Nyhedsavisen” som forretningskendetegn, og at indklagede ikke før klager starter sin virksomhed og lancerer sin gratisavis har haft intentioner om at anvende domænenavnet ”nyhedsavisen.dk”,
- at det bestrides som udokumenteret, at indklagedes registrering af domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” skulle være sket med et selvstændigt forretningsmæssigt formål, der skulle være uafhængigt af klagernes eller for den sags skyld andre, der på et tidspunkt måtte have ønsket at føre virksomhed under navnet ”Nyhedsavisen”,
- at indklagede ikke har en reel og saglig interesse i opretholdelsen af registreringen af domænenavnet ”nyhedsavisen.dk”, men alene har registreret domænenavnet i spekulationsøjemed, og
- at indklagede ved sin adfærd har handlet i strid med såvel domænelovens § 12 som markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede har registreret domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” mindst 6 år før etableringen af klagernes virksomhed og klagernes etablering af rettigheder til kendetegnet ”NYHEDSAVISEN”,
- at klagerens varemærkeregistrering ikke omfatter ordet ”nyhedsavisen”, men kun ”NYHEDSAVISEN” i figurlig udformning,
- at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” eller betegnelsen nyhedsavisen i strid med klagers rettigheder,
- at indklagede har registreret domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” med et konkret forretningsmæssigt formål, og at indklagede fortsat planlægger at realisere de planer, der ligger til grund for registreringen af domænenavnet,
- at det bestrides, at indklagede skulle kunne have registreret domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” med et forretningsmæssigt formål, der var afhængigt af klagernes, navnlig under hensyn til, at indklagedes registrering er foretaget mere end 6 år før etableringen af klagernes virksomhed,
- at indklagede er berettiget til at opretholde og bruge domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” med respekt af klagernes rettigheder til kendetegnet ”NYHEDSAVISEN”, og
- at klagenævnet ikke har hjemmel til at påkende klagernes subsidiære og mest subsidiære påstand.

Nævnets bemærkninger:

Det er tvivlsomt, om klagernes selskabsregistreringer eller registrering af figurmærket indeholdende ordet ”NYHEDSAVISEN” i sig selv indebærer, at klagerne har erhvervet en særlig kendetegnsret til betegnelsen ”nyhedsavisen”, da det er usikkert, om betegnelsen ”Nyhedsavisen” har tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Det må imidlertid, herunder på bag-

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

grund af resultatet af søgningen i Google, lægges til grund, at betegnelsen ”nyhedsavisen” gennem klagerens markedsføring er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for specielt klager 1s avis, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 3. Klageren er derfor beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af betegnelsen ”nyhedsavisen” eller lignende betegnelser på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, jf. herved varemærkelovens § 4.

Indklagede har mere end 6 år før klagerens ibrugtagning af kendetegnet ”nyhedsavisen” registreret domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” og har om baggrunden for registreringen oplyst, at domænenavnet blev registreret til brug for en virksomhed med formidling af pressemeddelelser fra virksomheder til lokale og landsdækkende aviser. Indklagede har oplyst, at man fortsat overvejer at realisere disse planer. Da en sådan virksomhed vil indebære en risiko for forveksling med klagerens varemærke, vil indklagedes påtænkte brug af domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” indebære en overtrædelse af varemærkelovens § 4.

Da klager herefter kan modsætte sig indklagedes påtænkte brug af domænenavnet ”nyhedsavisen.dk”, ses indklagede ikke at have nogen loyal begrundelse for at opretholde registreringen af dette domænenavn, og en fastholdelse af registreringen over for klageren, der har en åbenbar interesse i at gøre brug af domænenavnet, kommer derfor til at fremstå som chikanøs. En sådan adfærd er i strid med § 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Denne bestemmelse finder efter lovens § 27, stk. 2, også anvendelse på domænenavsregistreringer foretaget før lovens ikrafttræden.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE:

Indklagede, Xinox Danmark A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet ”nyhedsavisen.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klagerne, 365 Media Scandinavia A/S og Nyhedsavisen A/S. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedennævnte dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 30. januar 2007

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo