Ophavsret til

**Varemærker & Domænenavne**

Mette Guldbæk Stefansen

Erhvervsjurastudiets 10. semester

Aalborg universitet 2009

**Titel**

Ophavsret til varemærker og domænenavne.

**Tema**

En sammenligning af opnåelse og fastholdelse af registreringen af varemærker og domænenavne.

**Vejleder**

Charlotte Bagger Tranberg

**Projektperiode**

2. februar 2009 – 28. maj 2009

**Side antal**

62

**Bilag** 1

**Forfatter**

**Mette Guldbæk Stefansen**

**Indholdsfortegnelse**

[Forord 4](#_Toc231018321)

[Forkortelser: 5](#_Toc231018322)

[1. Indledning 6](#_Toc231018323)

[2. Problemformulering 8](#_Toc231018324)

[3. Metode 9](#_Toc231018325)

[4. Teori 11](#_Toc231018326)

[4.1 Varemærker 11](#_Toc231018327)

[4.1.1 Historisk baggrund 11](#_Toc231018328)

[4.1.2 juridisk baggrund 12](#_Toc231018329)

[4.2 Domænenavne 16](#_Toc231018330)

[4.2.1 Juridiske grundlag 16](#_Toc231018331)

[4.2.2 Grundlæggende teoretisk baggrund 21](#_Toc231018332)

[4.3 Kendetegnsbeskyttelse 22](#_Toc231018333)

[4.3.1 Retserhvervelse og registrering 23](#_Toc231018334)

[4.3.2 Varemærkekrænkelse via domænenavne 32](#_Toc231018335)

[4.4 Ond tro defineret af klagenævnet 33](#_Toc231018336)

[4.5 Delkonklusion 34](#_Toc231018337)

[5. Analyse 35](#_Toc231018338)

[5.1 klagenævnet 35](#_Toc231018339)

[5.2 Retspraksis 36](#_Toc231018340)

[5.2.1 Særpræg 36](#_Toc231018341)

[5.3 Delkonklusion 52](#_Toc231018342)

[6. Konklusion 54](#_Toc231018343)

[7. English summary 56](#_Toc231018344)

[8. Litteraturliste 58](#_Toc231018345)

[8.1 Bøger 58](#_Toc231018346)

[8.1.1 Primær litteratur 58](#_Toc231018347)

[8.1.2 Sekundær litteratur 58](#_Toc231018348)

[8.2 Domme 59](#_Toc231018349)

[8.3 Internetsider 59](#_Toc231018350)

[8.4 Artikler 60](#_Toc231018351)

[Bilag 1: Ordforklaringer 61](#_Toc231018352)

# Forord

Kandidatafhandlingen er udfærdiget som en del af afgangseksamenen på erhvervsjurastudiet ved Juridisk Institut under det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

I denne forbindelse skal der lyde et tak til vejleder Charlotte Bagger Tranberg for kyndig vejledning og støtte gennem projektforløbet.

# Forkortelser:

I det efterfølgende vil disse forkortelser blive anvendt: CVR: Central Virksomhedsregister DOML: Domænenavnsloven DIFO: Dansk Internet Forum ICANN: The internet Corporation of Assigned Names and Numbers. MFL: Markedsføringsloven OHL: Ophavsretsloven OHIM: Kontoret for harmonisering i det indre marked PVS: Patent- og Varemærkestyrelsen VML: Varemærkeloven WIPO: World Intellectual Property Organization

#

# 1. Indledning

 En af grundene til, at jeg valgte at beskæftige mig med dette område, er den store udvikling der er sket på området over de seneste år. En del af denne udvikling er illustreret nedenfor, gennem en fortolkning af den statistiske udvikling i perioden.

(Statistisk brug af internettet[[1]](#footnote-2) [[2]](#footnote-3))

Som det ses på grafen ovenfor, er der i de seneste år, i takt med det voksende antal af personer med adgang til internet i hjemmet, sket en drastisk udvikling, i brug af e-handel[[3]](#footnote-4).

Dette har gjort, at valg af det rigtige domænenavn ved registrering af dette, har fået en stadig større betydning i takt med udviklingen. Ved den øgede fokus på e-handel er det i sagens natur skabt en større interesse for netop domænenavne, da disse i takt med udviklingen har fået en større betydning for kundernes kendskab til virksomheden, og der med for dennes omsætning.

Stigningen i handel på nettet kan dog ikke siges at have overtaget den betydning der tidligere blev tillagt det ”fysiske” varemærket. Varemærkerne spiller stadig en særdeles stor rolle i markedsføringen af et produkt. Dette underbygger yderligere opfattelsen af, at de domænenavne og varemærker ikke udelukker hinanden, men kan siges at fungerer som dele af et samarbejde.

Forholdet mellem de to områder er ligeledes en af grundene til, at dette er et ikke kun aktuelt og interessent emne.

# 2. Problemformulering

Som det fremgik af indledningen har befolkningens brug af internettet over de seneste år været stadig stigende. Dette er en af grundene til, at domænenavnsloven i 2005 blev indført på området. Domænenavnsloven blev, som der bliver nærmere redegjort for senere i projektet, indført med henblik på at supplere de allerede eksisterende love på området. Dvs. at bl.a. VML og MFL stadig tillægges en stor betydning på området.

Det ses således, at varemærke- og domænenavnsområdet vurderes ud fra de samme kriterier. Det er dette faktum der i høj grad gør det interessent at undersøge hvor tæt de to områder ligger på hinanden, samt at fastslå hvilke forskelle og ligheder der kan siges at være.

På den baggrund vil projektet tage udgangspunkt i følgende problemformulering:

**Problemformulering**: ”*Hvilke forskelle og ligheder ses der mellem opnåelse af ophavsret til varemærker og domænenavne?”*

**Underspørgsmål**: ”*Vil registrering af et domænenavn, kunne skabe en konflikt med et allerede eksisterende varemærke?”*

# 3. Metode

Afhandlingen er opbygget på følgende måde:

**Problemformulering**

**Teori**

**Varemærker Domænenavne**  Juridisk baggrund Juridisk baggrund . Grundlæggende teori

**Kendetegnsvurdering**

**Delkonklusion**

**Metode**

**Analyse**

 **Særpræg Ond tro**

Domænenavne Varemærker Domænenavne Varemærker

 **Sammenligning Sammenligning**

**Sammenligning**

**Delkonklusion**

**Konklusion**

(Figuren er udfærdiget for at skabe overblik.)

Ved udarbejdelsen af projekter er der taget udgangspunkt i den retsdogmatiske metode, da det først og fremmest ønskes belyst, hvad gældende ret *er.* Projektet er dog ikke udelukkende baseret på en redegørelse af den gældende ret på området, men også på en vurdering af retspraksis. Dette er gjort for her igennem at kunne foretage en sammenligning af de to behandlede områder. Som det ses ovenfor, er der i den første del af projekter skabt en oversigt over de grundlæggende regler og love på henholdsvis domænenavns- og varemærkeområdet. Dette er gjort for herigennem at skabe en grundlæggende forståelse for de to emner. For at kunne lave en klare sammenligning er de to hovedområder, samt de enkelte dele af disse, er der i afsnit 5 fortaget en praktisk gennemgang af emnerne, gennem gennemgang af nogle udvalgte domme, samt en efterfølgende fortolkning af disse.

Der er i analysen fokuseret på danske domænenavne og varemærker. Der er dog i teoriafsnittet lavet en kortere gennemgang af nogle udvalgte internationale områder. Dette begrundes med, at det i dagens samfund er svært at lave en total adskillelse af danske og udenlandske vare. Dette resulterer i, at der i stadig stigende grad bringes sager for den danske domstol, der før dette er blevet behandlet af et internationalt klagenævn.

# 4. Teori

## 4.1 Varemærker

*“Et varemærke har til formål at fungere som kendetegn for en virksomheds produkter eller for virksomheden som sådan, og skal kunne gengives grafisk. Varemærker kan fx bestå af ord, figurer, slogans, bogstav- og/eller talkombinationer. Et varemærke vedrører altid det konkrete udtryk.” [[4]](#footnote-5)*

En af forskellene på domænenavnsloven og varemærkeloven er den tid de har eksisteret og dermed deres mulighed for at have opbygget en omfattende retspraksis og dermed en større mængde domme med en afgørende præjudikatværdi. Mens domænenavnsloven kun har været gyldig siden 2005, kan varemærker spores langt tilbage i tiden.

Dette er grunden til, at der her er inkluderet en oversigt over den historiske baggrund, der har formet den varemærkelov, og dermed retspraksis, der er gældende i dag.

### 4.1.1 Historisk baggrund

 De første typer af varemærker kan spores helt tilbage til antikken, hvor romerrigets bygmestre forsynede deres mursten med sit navn. Det er dog først langt senere, omkring 1585, at man finder en egentlig lovgivning, som beskytter varemærker, nemlig English Common Law.

Det første regulære system til registrering af varemærker opstod i Frankrig i 1857 med en lovgivning om brug af kommercielle mærker og produktmærker.

Flere forskellige lande udviklede lovgivning til beskyttelse af varemærker i løbet af 1800-tallet: USA indførte en omfattende lovgivning i 1870, Det Forenede Kongerige i 1875, Tyrkiet i 1871 og Japan i 1885.

Med Madrid-aftalen[[5]](#footnote-6) af 1891 blev varemærker indbygget i international lovgivning, hvorefter medlemslandenes indehavere af varemærker har mulighed for at få deres varemærke beskyttet i en række lande på baggrund af en enkelt ansøgning. Den første danske lovgivning på varemærkeområdet blev vedtaget d. 15. november 1880.

Der er i de senere år kommet mere fokus på varemærker som en mulig indikator for innovation. Bl.a. som udtryk for innovation i serviceerhvervene – innovationer, der sjældent er teknologiske, og som derfor ikke kan patenteres – og fx som udtryk for nye former for markedsføring. På verdensplan registreres der årligt ca. 1,7 mio. varemærker, og der stod danske ansøgere bag 7.700, eller 0,5 pct., af ansøgningerne i 2006.

Man kan danne sig et billede af, hvilke lande de danske ansøgninger retter sig imod, ved at opgøre antallet af varemærker, der er registreret hos de enkelte landes nationale patentmyndigheder. Det viser, at danske varemærkeregistreringer i 2007 især rettede sig imod USA og Norge (med hhv. 10 pct. og 7 pct.). 5 pct. af de danske varemærkeregistreringer fandt sted via OHIM, det europæiske kontor for registrering af varemærker og design, hvormed registreringerne har gyldighed i samtlige 27 EU-medlemslande.

15 pct. af de danske varemærkeregistreringer var ligeligt fordelt imellem henholdsvis Kina, Rusland og Schweiz.

### 4.1.2 juridisk baggrund

#### 4.1.2.1 Varemærkeloven

 Registreringen af varemærker, og kravene til ansøgningen om dette, er nærmere gennemgået i afsnit 3.3.1. Der vil derfor i det følgende afsnit blive fokuseret på den mere overordnede juridiske baggrund.

En af de vigtigste paragraffer i VML er § 4, der illustrerer den ret der opnås gennem registreringen, og dermed fastsættelse af retten til et vareværke. Der ud over har § 13, jf. § 3 stk. 2 og 3, om fastsættelse af det nødvendige særpræg[[6]](#footnote-7), en afgørende betydning, da fastsættelse af særpræg er en forudsætning for at opnå en registrering, eller ”opretholdelse” af et varemærke. I forbindelse med opretholdelse af et varemærke kan også § 25, om den brugspligt der er gældende ved registrering af et sådan, siges at være af betydning.

Denne paragraf er også spændende i sammenligning med registrering af domænenavne, da der i denne sammenhæng ikke er nogen pligt til ibrugtagning.

#####

##### 4.1.2.1.1 Varemærkelovens § 4:

I VLM § 4, stk. 1 fastslås indehaverens ret til at forbyde andre at gøre brug af det pågældende varemærke, i erhvervsmæssig sammenhæng, uden at have fået indehaverens samtykke til det. Dette er muligt, i tilfælde hvor:

”*1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller*

*2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.”*

Ved vurdering af, om der foreligger en overtrædelse, foretages der en helhedsvurdering af den konkrete sag.[[7]](#footnote-8) I denne vurdering tages der udgangspunkt i mærkets ”styrke”, så som, om der kan siges at være tale om et så kaldt kunstord, elle ordet udelukkende kan siges at være beskrivende samt, hvor velkendt mærket kan siges at være. EF-domstolens afgørelse C-292/00 DAVIDOFF/GOFKID, fastslog, at et stærkt og velkendt mærke vil være omfattet af en større beskyttelse, grundet den større risiko for forsøg på forfalskning. Dette ses også i U 1996.115S, hvor Sø- og Handelsretten fastslog, at ”unicargo” ikke var forveksleligt med ”Dan Cargo”, selv om begge var skrevet med samme skrifttype, da denne var almindeligt brugt i branchen. Det blev således vurderet at anvendelse af ”Unicargo” ikke var i strid med VML § 4, stk. 1.

De mulige omstændigheder overfor, i stk.1, er dog langt fra udtømmende. Uanset om varen eller tjenesteydelsen er af samme art, vil den, jf. stk. 2, kunne forbydes, hvis det oprindelige varemærke kan betragtes som velkendt, og brugen af det andet mærke vil kunne siges at udnytte det oprindelige mærkes særpræg eller renommé, eller vil kunne beskadige dette. I U 1996.733 SHD om mulighed for forveksling mellem MELITTA og MITELLA, blev det vurderet at muligheden for forveksling ikke var tilstede da mærkerne adskilte sig væsentligt fra hinanden. Ikke godtgjort af, at MELITTA er et så velkendt mærke at det vil være beskyttet efter § 4, stk. 2.[[8]](#footnote-9)

4.1.2.1.2 varemærkelovens § 13

§ 13 spiller ligeledes en stor rolle i forbindelse med varemærker, da det er her, det nødvendige særpræg fastsættes, da netop særpræget kan betragtes som grundlaget for selve varemærkesystemet. Da det er de samme, eller ensartede, symboler der anvendes i de fleste tilfælde, vil det være særpræg der gør det muligt at skille de enkelte varemærker fra hinanden. Grundet ønsket om at friholde sprogets mest ”almindelige” ord, er der i § 13, stk. 2, fastslået af varemærket ikke udelukkende kan registreres ud fra; art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi eller geografiskoprindelse. [[9]](#footnote-10)

Jf. § 13, stk. 3, vil et varemærke der fra starten har manglet det nødvendige særpræg, kunne indarbejde dette over tid.[[10]](#footnote-11) Dette er muligt i tilfælde, hvor helt almindeligt ord eller symboler, anvendes i en anden sammenhæng, end den hvor de normalt vil blive forbundet med.

4.1.2.1.3 Varemærkelovens § 25

*Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år, fra registreringsprocedurens afslutning, gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf.§ 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.*

”Rimelig grunde” omfatter ting der kan siges at have ramt hele det vareområde som det registrerede varemærke er en del af, så som importforbud, eller krig. Men omfatter også individuelle omstændigheder som f.eks. manglende myndighedsgodkendelse, eller såkaldte force majeure-omstændigheder. Grunden til den manglende ibrugtagning, skal således ikke kunne pålægges registranten. Dette betyder, at omstændigheder som f.eks. manglende lagerplads eller insolvens ikke accepteres som en gyldig grund.

*”Stk. 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:*

*1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.*

*2) Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.*

*Stk. 3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens brug af varemærket.”*

Med reelt brug forstås, i denne sammenhæng, at ”der er gjort brug af mærket i overensstemmelse med normal markedsføringsmæssig aktivitet inden for området”[[11]](#footnote-12) Der kan ikke stilles noget krav til, at varemærket er blevet alment kendt, men blot at der er foretaget en markedsføring, og distribution af produktet.

#### 4.1.2.2 EF-varemærkeret

Den europæiske varemærkeforordning[[12]](#footnote-13) skaber et fælles EF-retligt varemærkesystem. Gennem denne forordning kan der ved registrering[[13]](#footnote-14), opnås varemærkeret i alle EU-medlemslandende. Er varemærket ikke registreret i et medlemsland vil det, selvsagt, ikke kunne registreres som EF-varemærke.

Den eneste undtagelse fra dette såkaldte totalitetsprincip, findes i artikel 107[[14]](#footnote-15):

***Forpligtelse for de nationale retter***

*”En national ret, som behandler andre søgsmål vedrørende et EF-varemærke end dem, der er omhandlet i artikel 96, skal betragte varemærket som gyldigt.”*

Etableringen af det, i dag gældende, fælles EF-varemærkesystem, blev fra starten set som et vigtigt led på vejen mod et velfungerende fællesmarked.[[15]](#footnote-16) Problemerne der opstod ved udformningen af varemærkesystemet, er bl.a. begrundet i varemærkets lange levetid samt dets sproglige tilknytning. Dette betyder, at der, så længe vi taler hvert vores sprog, må accepteres nogle særregler.

Forordningen trådte, som nævnt ovenfor, i kraft i 1994, men kan dog først siges at have været helt velfungerende efter oprettelsen af OHIM i 1996. Rådet blev fra begyndelsen mødt med en hvis skepsis, men betragtes i dag som værende en succes. Der er til dags dato registreret rundt regnet 350.000 EF-varemærker med gyldighed i hele EU.

#### 4.1.2.3 international varemærkeret

Den internationale registrering af varemærker foretages gennem det så kaldte Madrid-system. Dette er gennemgået nærmere i afsnit 4.3.1.1.3, om international registrering, senere i projektet.

## 4.2 Domænenavne

### 4.2.1 Juridiske grundlag

4.2.1.1 Domænenavnsloven**[[16]](#footnote-17)**

Før domænenavnslovens ikrafttræden 25.06.2005 blev den retlige regulering på dette område foretaget ved brug af en række forskellige love, her i blandt:

Varemærke-, og markedsføringsloven[[17]](#footnote-18), virksomhedslovens regler om virksomhedsnavne samt personnavneloven.

Det er der i princippet ikke lavet væsentligt om på. Det ses i bemærkningerne til lovforslaget[[18]](#footnote-19), at loven ikke tillægges nogen selvstændig betydning på områder hvor andre love finder anvendelse og at de tidligere gældende retsregler derfor ikke har mistet deres betydning ved lovens ikrafttrædelse. Loven kan således siges at være et tillæg til de allerede gældende regler på området.

Ifølge DOML § 1,1 er formålet med loven at:”*fremme en dynamisk og kvalitetspræget udvikling i det danske internetsamfund ved at tilvejebringe tilgængelighed, gennemsigtighed, effektivitet og sikkerhed om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark*” samt jf. § 1,3 ”*at fastlægge rammerne for registrering og anvendelse af internetdomøænenavne*”.

DOML § 12, stk.1 fastslår, at registranten ikke må anvende domænenavnet i strid med ”god domænenavnsskik”.

Indførelsen af begrebet ”god skik”, der også har en afgørende betydning i f.eks. markedsføringsloven, er en af grundene til, at DOML § 12 er særdeles interessant. Man har ved udformning af domænenavnsloven ønsket at overføre den praksis, der følger af generalklausulen i MFL § 1, til også at omfatte bl.a. privatpersoner og offentlige myndigheder. [[19]](#footnote-20)

 Dette betyder, at behovet for MFL på domæneområdet er blevet begrænset, hvilket også bliver tydeliggjort ved at DOML § 12 stk.1 er en lex specialis bestemmelse og derfor går forud for MFL § 1.[[20]](#footnote-21)

§ 12, stk. giver således hjemmel til at skride ind overfor registreringer inden for lovens område, dvs. ind til videre overfor .dk.[[21]](#footnote-22)

I bemærkningen til lovforslaget, fremhæves det dog, at det ikke var hensigten med loven at påvirke den allerede gældende materielle retsstilling. Hidtidig praksis i forbindelse med MFL § 1, kan således stadig anvendes til at fastslå god domænenavnsskik.

##### 4.2.1.1.1 Domænenavnslovens § 12 stk. 1

 DOML § 12 stk.1, kan siges at være domænerettens generalklausul. Lige som ”god skik-reglerne” på andre retsområder, vil der skabes retspraksis gennem klagenævnets afgørelser.[[22]](#footnote-23) Indførelsen af DOML har givet klagenævnet mulighed for at træffe afgørelser ud fra en rimelighedsvurdering, hvor der før skulle ske en vurdering af sagen ud fra de ”almindelige retsgrundsætninger”. [[23]](#footnote-24)

Den tidligere nævnte bemærkning til DOML fastsætter endvidere de forskellige forhold, der kan indgå ved den afbalancering af de forskellige modstående hensyn, der knytter sig til registrering og brug af domænenavne. I denne interesseafvejning indgår såvel private, kommercielle og samfundsmæssige hensyn.

Der kan siges at være fire grundlæggende overvejelser der skal gøres i denne sammenhæng:

**1:** Det overvejes hvilke tekniske funktioner domænenavnet forventes af få på kommunikationen på nettet. Som nævnt tidligere, spiller de associationer der skabes hos forbrugeren, ved ”brug” af domænet, en afgørende rolle. Dette er da også grunden til, at der siges at være et begrænset antal særdeles gode domæner.

God skik reglerne kan anvendes til at opnå den balance, der vil være den mest passende for et attraktivt domænenavn, inden det tages i aktivt brug, således at det vil komme til gavn for internetsamfundet.[[24]](#footnote-25)

**2:** Der tages hensyn til den faktiske anvendelse af domænenavnet.

I den omtalte bemærkning til lovforslaget til DOML, ses det, f.eks. at: *”…internetdomæner som f.eks. ”industri.dk”, ”udsalg.dk” og ”bank.dk” ikke er taget i en sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indicere, men reelt fremstår som ”sat til salg” af en privat virksomhed. De forhold der begrunder, at indehaveren af sådanne værdifulde internet-domænenavne vælger ikke at anvende disse internet-domænenavne på en måde, der reflekterer navnets reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internet-domænenavne afstå på rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug”*

**3:** Der må tages hensyn til hvilken navnestruktur der er på internettet. Der skal her tages højde for, at der, i modsætning til varemærkeområdet, ikke kan tildeles ét domænenavn til to virksomheder, uanset om de tilhører hver deres varegruppe. Her skal det påpeges at domænenavne tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”[[25]](#footnote-26). Vurderingen af, om der kan siges at være en registrant der har en større tilknytning til det pågældende domæne, kan foretages ved indgivelse af en klage til klagenævnet.

##### 4.2.1.1.2 Domænenavnslovens § 12 stk.2

§ 12 stk.2 indeholder et forbud mod registrering med henblik på videresalg eller udlejning, såkaldt ”warehousing”. Formålet med denne del af loven, er ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at registranten selv skal have nytte af det pågældende domænenavn. Dette vil muligvis kunne forhindre, at en registrant der tilfældigvis først registrerer et eftertragtet domænenavn, opnår en gevinst ved f.eks. videresalg af dette.

I bemærkningerne hedder det, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og kun finder anvendelse, hvis registreringen er sket for at sælge eller udleje domænenavne.[[26]](#footnote-27) Det væsentligste, i denne sammenhæng, er således om formålet med registreringen har været overdragelse af en eller anden slags og herigennem økonomisk vinding. Dette betyder således, at der kan siges at have været en anden anledning til registreringen end udelukkende overdragelse, finder § 12, stk. 2 ikke anvendelse.

Det er dog vigtigt at påpege, at forbuddet mod videresalg ikke gælder i forbindelse med fuldmagtsforhold, eksempelvis i situationer hvor et reklamebureau opkøber en række domæner for senere at overdrage dem til deres klienter.

Endvidere finder § 12, stk. 2 ikke anvendelse, hvis registranten har købt domænet med henblik på at sælge det videre, men senere selv har taget det i brug. Efter at have taget et domæne i brug, vil det dog være tilladt at acceptere et tilbud om salg af det pågældende domæne.

I sidste ende kan § 12, stk. 2 siges at dreje sig om, at der findes nogle beskrivende domænenavne, som har en meget stor værdi, og at der ikke kan siges at være nogen personer, som har gjort noget for at skabe denne værdi. Den kan nærmest siges at være opstået af sig selv, og fra et velfærdsøkonomisk synspunkt spiller det ingen rolle, hvem der tildeles denne værdi. Den har således den effekt, at den begrænser muligheden for at opnå den, til tider meget store værdi, der følger med nogle domænenavne.[[27]](#footnote-28)

#### 4.2.1.2 Andet retsgrundlag

4.2.1.2.1 Varemærkeloven**:**

Ved domænenavnskrænkelser kan der, på trods af indførelsen af DOML, findes afgørende hjemmel i VML. Bestemmelserne i VML § 4 om forvekslelighed og velkendte varemærker, bruges især ofte i denne sammenhæng.

En erhvervsdrivende må naturligvis god anvende sit varemærke som domænenavn. Gør han dette, overføres den beskyttelse som varemærkeretten giver sin indehaver, plus den beskyttelse, de private domænenavne har overfor hinanden. Her typisk, at der ikke tillades identiske domænenavne.[[28]](#footnote-29) Denne ”overførsel” kan naturligvis også ske fra domæner til varemærker. Dette er dog forbeholdt, at der, ud fra de almene regler om registrering af varemærker, ikke er noget til hindring for det. Oprettes et domænenavn som varemærke, sker det uden angivelse af domænets ”top level”[[29]](#footnote-30) som f.eks. .dk.

Hvis der sker en registrering af et domæne, der er identisk eller kan forveksles med, et allerede eksisterende varemærke, forligger der en varemærkekrænkelse, hvis domænet anvendes erhvervsmæssigt. Dette begrundes ligeledes i VML § 4.

Selve registreringen af domænet, udgøre ikke i sig selv en varemærkekrænkelse. Dette er også tilfældet, selvom det udbydes til salg.

Dette blev bl.a. fastslået i U 2001.697 Ø Beologic. Her blev det fundet at salg af domænet var i strid med MFL § 1 og ”god skik”, men ikke med VML § 4, da der ikke var sket anvendelse af varemærket til salg af varer eller tjenesteydelser, idet der således ikke kunne siges at forligge en ”erhvervsmæssig brug”.[[30]](#footnote-31)

Som tidligere nævnt finder DOML § 12, stk. 1 også anvendelse i forbindelse med MFL § 1. Dette blev fastslået af højesteret i U 2007.1857 H, om domænenavnet ”ups.dk”. Såkaldt ”cybersquatting”[[31]](#footnote-32) blev her i fastslået som uretmæssig efter dansk ret, jf. DOML § 12, stk. 1 (Og dermed ikke efter VML).

### 4.2.2 Grundlæggende teoretisk baggrund

I daglig tale kan et domænenavn betragtes som en hjemmesides “adresse” på nettet[[32]](#footnote-33) [[33]](#footnote-34). Domænenavnene er opbygget som et hierarki[[34]](#footnote-35). Domænenavnene adskilles bl.a. ved de såkaldte Top-Level Domains (TLD), der udgører den sidste del af domænenavnet. Ved at se på det enkelte domænenavn, vil man i visse tilfælde vha. TLD, kunne fastslå hvilket land det pågældende domænenavn har “tilknytning til”, da hvert land har fået tildelt et nationalt TLD[[35]](#footnote-36) i henhold til den såkaldte landekode. For danske siders vedkommende vil det således være .dk.

Ud over ccTLD[[36]](#footnote-37) der udtrykker en geografisk placering, findes også et større antal generiske TLD[[37]](#footnote-38), som f.eks. .net, .com osv.

Alle internetadresser indeholder således et TLD, det afgørende for “typen” af denne samt, hvor registreringen har fundet sted.

Den forreste del af domænet, den såkaldte Second-Level Domain (SLD)[[38]](#footnote-39), vil af mange formentligt blive betragtet som den vigtigste del af adressen, da det er denne del, der udtrykker, hvilken side forbrugeren har et ønske om at “besøge”.

SLD er valgt af registranten og har derfor, i de fleste tilfælde, en stærk tilknytning til virksomhedens navn, sidens funktion e.l.

De seneste år, er den tid vi bruger foran computeren vokset drastisk[[39]](#footnote-40), Dette har resulteret i, at vi i stigende grad “undersøger” virksomheder på nettet frem for, som det var tilfældet tidligere, at tage ud i den “fysiske” del af virksomheden/butikken.

Det er således blevet vigtigere og vigtigere for virksomhederne, at det er nemt for kunden at finde frem til dem på nettet. Dette har gjort det nødvendigt for virksomhederne at sikre sig imod “misforståelser” og dermed den opmærksomhed konkurrenten vil få i det øjeblik, en forbruger vil komme ind på den “forkerte” side.

Dette er grunden til, at flere og flere virksomheder er begyndt at købe, ikke kun det valgte domænenavn, men også de domænenavne der lægger op til en sådan “misforståelse”. Dette vil gøre, at kunderne vil blive ført til den “rigtige” side selv ved tastefejl osv. Taster man gogle.dk vil man stadig åbne siden google.dk. Dette kan dog ikke siges at være 100% gennemført, da gooogle.dk fører til vindkassen.dk, som jo i sagens natur ikke har meget med søgesiden www.google.dk at gøre.

Dette skyldes hovedsagligt, at registrering af domænenavne sker, som nævnt tidligere, efter “først-til-mølle-princippet” uden noget egentligt krav om tilknytning til det pågældende SLD.

Der kan dog ske en videregivelse af et domænenavn til en person [[40]](#footnote-41) der kan siges at have en mere åbenlys tilknytning til navnet end registranten. Dette kan ske, hvis det fastslås at registreringen af dette er sket i såkaldt “ond tro”.

Ond tro er et begreb, der er særdeles aktuelt både i forbindelse med varemærker og domænenavne og der er derfor lavet en mere detaljeret redegørelse for begrebet i afsnit 4.4.

##

## 4.3 Kendetegnsbeskyttelse

Afsnittet her er skrevet som en overordnet forklaring, på beskyttelsen af en virksomheds kendetegn. Afsnittet er ikke skrevet under afsnittene om henholdsvis varemærker og domænenavne, da reglerne i høj grad ligger tæt op af hinanden, og herudover begge er omfattet af varemærkeloven[[41]](#footnote-42).

Der er, på trods af dette, stadig nogle variationer mellem de to områder og disse vil således blive adskilt, men dog stadig begge blive behandlet i dette afsnit.

Ved en virksomheds markedsføring af et produkt, vil der oftest dannes et navn, grafisk tegning e.l. som kunderne vil associere med virksomheden. Efter varemærkeloven kan der ske en beskyttelse af ”særlige kendetegn for varer og tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed”[[42]](#footnote-43) Der kan efter VML § 1 ske en beskyttelse af alle navne, tegn o.l. der vil adskille virksomheden fra andre. Herudover ses der i VML § 3, stk. 3, samt § 13, stk. 1 en regel om særpræg, man kan således f.eks. ikke angive ”computer” e.l.[[43]](#footnote-44) Det skal dog her nævnes at talkombinationer dog (jf. VML § 2) kun kan beskyttes hvis det lykkes at opnå det glædende særpræg, hvilket i højere grad kan være mere problematisk, end ved anvendelse af navne eller grafiske tegn.[[44]](#footnote-45)

### 4.3.1 Retserhvervelse og registrering

#### 4.3.1.1 Varemærker

Ved varemærker opstår rettigheden enten gennem registrering[[45]](#footnote-46) eller ved ibrugtagning.[[46]](#footnote-47) Beskyttelsen gælder kun inden for den pågældende varekategori, for de registrerede varemærker efter et antal vareklasser.

Retserhvervelsen er hovedsagligt identisk ved de to former, men ved ibrugtagning bære rettighedshaveren bevisbyrden for, hvornår mærket er taget i brug og inden for hvilken vare eller tjenesteydelse. Registreringen af varemærket indebærer dog, at der inden for 5 år, fra registreringstidspunktet, skal være foretaget en ”reel ibrugtagning” her i landet, af varemærket eller et ligeartet varemærke. Er dette ikke sket, vil der kunne fortages en ophævelse af registreringen, jf. § 28. De samme regler er gældende, hvis brugen af varemærket ophører i en periode på 5 år, uden afbrydelse. Ophævelsen af registreringen sker enten rent administrativt eller ved dom, jf. §§ 29-30.

Over de seneste år er der, som før nævnt, sket en drastisk stigning i registrering af varemærker, da det i samfundet i dag har stor betydning, ikke kun hvilken type vare man køber, men også hvilket mærke der er tale om. Denne udvikling har, i sagens natur, gjort at erhvervelsen af det ønskede varemærke har fået en større betydning for den almene markedsføring. Den voksende investering i markedsføringen af varemærkerne, er således begrundet i indehaverens behov for at sikre, at de nødvendige associationer opstår når kunderne opnår kontakt til det pågældende varemærke.

Registrering af varemærker fortages enten i Patent- og varemærkestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i VML kap 2 og de bekendtgørelser, der er udstedt ud fra, lovens § 48, eller ved den europæiske varemærkemyndighed. Direktoratet fører et varemærkeregister, hvor registreringerne offentliggøres.[[47]](#footnote-48) Registreringen kan dog ikke ske, hvis varemærket er identisk eller kan forveksles med et allerede eksisterende mærke og mærket er af samme art som dette[[48]](#footnote-49).

På varemærkeområdet ophandler en stor del af sagerne den såkaldte identitet eller forvekslingsrisiko[[49]](#footnote-50). Som grundlag for denne type sager, er der dannet et system af varemærke- og tjenesteydelsesklasser jf. VML § 17.[[50]](#footnote-51)

Registrering af det ønskede varemærke har den fordel, at det giver rettighedshaveren retten til at forbyde erhvervsmæssig anvendelse af varemærket eller et mærke der er identisk med dette. Dette vil give rettighedshaveren muligheden for at forhindre bl.a. piratkopiering af produktet.

Ved kopiering af eksempelvis et EDB program, vil der således også ske en kopiering af programmets navn og varemærke. Kopieringen af selve programmet kan dog siges at være den største ophavsmæssige overtrædelse og det vil derfor oftest være denne del af krænkelsen, som rettighedshaveren forfølger stærkest.

Registrering af varemærker er et omfattende område, der vil kunne skrives et omfattende afsnit om. Jeg har dog valg kun at fastsætte de grundlæggende regler for selve registreringen, da det som tidligere nævnt skal fungere som baggrundsviden for at skabe en dybere forståelse for de valgte sager i analyseafsnittet.

Selvom der her er valgt at fokusere på emnerne i forhold til dansk ret, er der i dette afsnit valgt også at inkludere en kort redegørelse for registrering i udlandet, da dette kan have en stor betydning for virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

Erhvervelse af et varemærke, kan i Danmark ske ved[[51]](#footnote-52):

**1:** registrering ved patent- og varemærkestyrelse.

**2:** ibrugtagning her i landet

**3:** registrering i EF´s Harmoniseringskontor OHIM (EF-registrering)

**4:** registrering via WIPO som madrid-mærke, hvis denne registrering videreføres til Danmark (international registrering[[52]](#footnote-53))

Ved retserhvervelse er det den først opslåede ret, der har fortrin. Dette er klart udtrykt i VML § 7.

Som tidligere nævnt kan opnåelse af varemærkeretten ske både ved ibrugtagning og registrering. Ved registrering fortages denne gennem VML kap 2[[53]](#footnote-54). Ansøgningen om registrering indsendes til PVS, med en nøjagtig gengivelse af det ønskede mærke, samt en afbildning af en evt. del, der ikke kun består af ord. Herudover skal ansøgningen indeholde en forklaring af hvilke vare/tjenesteydelser varemærket skal registreres i forbindelse med, samt den eller de ”klasser” som mærket berører. Opdelingen af varemærker i klasser skal jf. VML § 17, ske i overensstemmelse med den internationale klassifikation.[[54]](#footnote-55) Udover de påkrævede oplysninger, kan ansøgningen indeholde supplerende oplysninger om f.eks.: påstand om prioritet fra tidligere ansøgninger eller udstillingsprioritet, samt præciserende oplysninger om mærket f.eks. farvekode e.l.

Den varefortegnelse der fremgår af ansøgningen, fastsætter det beskyttelsesomfang, der opnås ved registrering og efter registreringen ikke ”udvides”.

Det skal nævnes at registrering i klasser ikke har nogen direkte betydning for retsstillingen, men laves for at skabe overskuelighed i registeret.

Er kravene til ansøgningen ikke opfyldt, vil ansøgerne blive kontaktet af styrelsen for at får rettet dette.

Det væsentligste ved indgivelse af en ansøgning om registrering og de ovenfor nævnte oplysninger om f.eks. den præcise udformning af det ønskede figurmærke eller lignende. Der er der imod ikke noget krav til den form ansøgningen afleveres i. PVS har udformet et ansøgningsskema, men dette kan betragtes som et ”tilbud” til ansøgeren, da ansøgningen også accepteres som modtaget i digitalform eller som brev. Tidspunktet for accepten af ansøgningen, fastsættes ud fra ansøgningsdatoen. Fastsættelsen af ansøgningsdatoen har en stor betydning, da det er fra dette tidspunkt, retten til det pågældende varemærke ses som opstået.[[55]](#footnote-56)

På baggrund af styrelsens erfaring med at mange ansøgninger får opgivet det forkerte navn i ansøgningen, tjekkes virksomheder i CVR før ansøgningen accepteres, for at sikre overensstemmelse mellem de oplyste data. Er der en uoverensstemmelse kontaktes ansøgeren telefonisk og det får således ikke nogen indflydelse på styrelsens fastsættelse af ansøgningsdatoen.[[56]](#footnote-57)

Er ansøgeren en privatperson, tjekkes dataene i ansøgningen ikke.

Registreringen af varemærket, sker i nogle tilfælde gennem en ”bred” ansøgning, der vil gøre det vanskeligt for beslægtede virksomheder at oprette ligene mærker. Denne brede registrering kan i høj grad sammenlignes med virksomhedens registrering af domænenavne, hvor der i nogle tilfælde sker en registrering, af en række domænenavne, kunden ved en fejl vil kunne komme ind på. For på den måde at sikre sig mod risikoen for at konkurrenten vil opnå kunder på virksomhedens ”bekostning”.[[57]](#footnote-58) Ved en ”bred” registrering af et varemærke, er dette underlagt en brugspligt, på lige fod med andre former for varemærker.

Det skal her nævnes, at rettigheden til varemærket ikke afskærer konkurrenterne fra at anvende dette som beskrivelse af en funktion e.l., hvis dette sker i overensstemmelse med såkaldt ”god markedsføringsskik”[[58]](#footnote-59). I VML § 5, stk. 3 fastslås det, at betingelsen for dette er at: ”*dette er nødvendigt for at angive anvendelse af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele*”.

Som eksempel på dette kan nævnes U 2003.1020 H. Denne dom gav kaffefilterproducenten ret til at benytte de talangivelser, der blev benyttet på melitta-kaffefiltre, der var de dominerende på markedet.

##### 4.3.1.1.2 EF-registrering

Indsendelsen af ansøgningen om registrering af varemærket kan ske enten direkte til OHIM eller til registreringskontoret i det enkelte land[[59]](#footnote-60), der mod et gebyr videresender ansøgninger. Vælges den sidste løsning, betragtes ansøgningen som indleveret ved indlevering til den nationale myndighed.[[60]](#footnote-61)

EF-varemærket kan ses som et supplement eller alternativ til det nationale varemærke og madrid-mærket[[61]](#footnote-62). Det skal dog her påpeges, at de tre former ikke udelukker hinanden. Man kan således godt søge om registrering af et EF-varemærke, selvom man på forhånd har opnået registrering i ét eller flere af medlemslandene.

Fordelen ved et EF-mærke er bl.a. at man på denne måde opnår en ensartet varemærkeret over hele EU og dermed opnår et marked på mere end 500 mio. forbrugere.[[62]](#footnote-63) Endvidere skal man for at opnå dette, kun indsende én ansøgning og kun på ét sprog der, som nævnt tidligere, indsendes til OHIM. Endeligt er det væsentligt, at man for at opretholde retten til EF-mærket, ikke skal anvende mærket i alle medlemslandene, men opretholder retten ved at anvende dette i minimum ét land.

##### 4.3.1.1.3 Internatonal registrering (Madrid-systemet)

I Danmark fortages en internatonal registrering af et varemærke vha. registreringsordningen, *Madrid protokollen.* Dette betyder, at det er muligt for en ansøger af et dansk varemærke at søge deres varemærke registreret i udlandet via en international registrering[[63]](#footnote-64) Madrid protokollen er en del af Madrid systemet. Her under hører også Madrid arrangementet, som Danmark ikke er en del af. Det blev for nylig ved en generalforsamling i WIPO fastslået, at Protokollen træder forud for arrangementet.

Madrid systemet er administreret af WIPO. International registreringen af et varemærke gennem WIPO, giver ikke en omgående eneret til mærket i nogen lande.

Det er en indbygget del af Madrid Protokolsystemet, at en national varemærkeansøgning skal anvendes som basis for en ansøgning om registrering af varemærket hos WIPO. I ansøgningen om en international registrering skal indehaveren af varemærket udpege, i hvilke lande inden for systemet, der ønskes gyldighed i.

Den internationale registrering i de enkelte lande er de første 5 år ”afhængige” af basisansøgningen/-registreringen. Hvis basisvaremærket falder bort inden de 5 år af forløbet, vil også den internationale registrering falde bort og dermed samtlige designeringer. Denne afhængighed mellem basisvaremærket og den internationale registrering giver mulighed for, at tredjemand kan lave et såkaldt ”central-attack” mod varemærket i samtlige de designerede lande på én gang. Rettighedshavere får derved gode muligheder for at håndhæve deres rettigheder over for krænkende varemærker, der er registreret efter Madrid protokollen, idet de kan nøjes med at føre én sag i ét land, nemlig basislandet, frem for at skulle føre en sag i hvert af de lande, der er designeret i den internationale registrering.[[64]](#footnote-65)

Som nævnt ovenfor, kan ansøgningen om et EF-mærke indleveres både til den nationale myndighed (i Danmark PVS) eller direkte til OHIM. Ønsker man derimod at ansøge om et internationalt varemærke, på baggrund af et eller flere danske, skal ansøgningen indleveres gennem PVS. For at en registrering kan ske gennem PVS skal ansøgeren jf. Madrid Protokollens art 2, have; ”*a real and effectiv indudtrial or commercial establishment”*. Altså kunne fremvise en forretningsadresse eller postboks.[[65]](#footnote-66)

Varefortegnelsen skal ikke nødvendigvis være identisk med den danske ansøgning eller registrerings varefortegnelse, men må ikke være mere omfattende end denne. Ansøgningen om international registrering kan således være “begrænset” i forhold til basisansøgningen, samt indeholde en ”sammensætning” af flere basisansøgninger, kun forudsat at varemærket og indehaveren er den samme.

Når PVS modtager ansøgningen, bliver den tildelt en modtagelsesdato. Indsendes ansøgningen til WIPO inden for to måneder, vil denne dato blive fastholdt.

#### 4.3.1.2 Domænenavne

Rettigheden over et domænenavn opnås, i modsætning til varemærker, udelukkende gennem registrering af dette. Den ”kamp” der er om de eftertragtede domænenavne, forsøges på forskellig vis kontrolleret gennem den retlige regulering af internet domænerne. Denne regulering er dels global, for så vidt angår tildeling af de enkelte top level-domæner, dels følges de nationale regler af general og undertiden også specifik karakter.[[66]](#footnote-67)

Globalt set kan arbejdet med TLD[[67]](#footnote-68) varetages på to måder. Metoden, der benyttes i .dk-domænet, indebærer, at den udpegede hostmaster udfører arbejdet med de enkelte SDL[[68]](#footnote-69). Dette arbejde indebærer således både registrering, administration og betaling. Ved brug af denne metode, vil der typisk opstå et tæt aftaleforhold mellem registranten og hostmaster-virksomheden og der med et retsforhold mellem de to.

I modsætning til denne metode, ses den såkaldte ”shared registry”, hvor arbejdet, som navnet hentyder, varetages af forskellige instanser. Shared registry anvendes bl.a. i forbindelse med det meget populære TLD .com. Her varetages selve DNS-tjenesten af én virksomhed[[69]](#footnote-70), mens arbejdet med aftaleindgåelse med registranten, registrering, betaling osv., som nævnt ovenfor, varetages af en række andre virksomheder, der udfører deres opgaver efter aftale med Verising. [[70]](#footnote-71) For internet-leverandørens side har anvendelsen af denne metode den fordel, at udgifterne til selve DNS-tjenesten kan ”skjules” i det samlede beløb kunden betaler for sin internet-tjeneste.

Dette er ikke tilfældet i den danske ordning, hvor selve prisen for domænenavnet er kendt. Dette indebærer dog, at hostmaster A/S har vanskeligheden med at holde på hver enkelt registrant, da opkrævningen sker for hvert enkelt domænenavn. Et stadigt faldende antal domænenavne gennemgår en materiel prøvelse inden registreringen, men i langt de fleste tilfælde foregår registreringen af et TLD, som før nævnt efter det såkaldte ”første til mølle princip”.[[71]](#footnote-72),[[72]](#footnote-73) Denne fremgangsmåde frembringer en uundgåelig risiko for, at der kan ske en registrering af domænenavne, der tilhører andre eller at det kan forventes, at almenheden vil forbinde dette domænenavn med noget eller nogle andre end det konkret er tilfældet. I Danmark er denne type såkaldte generiske domænenavne dog i flere tilfælde blevet accepteret af klagenævnet for domænenavne.

Som nævnt i afsnit 4.2.1.1.2 er der en stigende grad af registrering af domæner, uden nogen egentlig hensigt om at anvende dette i overensstemmelse med, hvad der vil kunne ”forventes”.[[73]](#footnote-74) En stor del af den regulering der findes for forskellige TLD, har til formål at løse de vanskeligheder, der følger med dette.

Det er dog vigtigt at nævne, at DK Hostmaster kan suspendere eller slette domænenavne, hvis DIFO´s ”generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet .dk” ikke er overholdt. Vilkårene indebærer, at DIFO´s bestyrelsesformand og DK Hostmasters administrerende direktør i enighed kan suspendere et domænenavn, hvis det er åbenbart, at domænenavnet aktivt anvendes til noget ulovligt.

Dette er muligt i tilfælde hvor:[[74]](#footnote-75)

**1:** DK Hostmaster ikke har modtaget en erklæring fra registranten om ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder m.v.

**2:** En i henhold til lovgivningen kompetent myndighed har rejst indsigelse mod en registrering i tilfælde, hvor domænenavnet åbenbart er registreret eller anvendt i strid med dansk lovgivning.

**3:** Registrantens aktive anvendelse af domænenavnet åbenbart har til hensigt på ulovlig vis at skabe forveksling med en tredje parts identitet[[75]](#footnote-76), domænenavn, hjemmeside, varemærke eller øvrige forretningskendetegn og at forholdene f.eks. stærkt krænkende indhold, forsøg på phishing, forsøg på installering af malware og lignende taler for ikke at afvente en afgørelse fra klagenævnet for Domænenavne, domstole eller offentligt myndigheder.

**4:** Registrantens aktive anvendelse af domænenavnet i forbindelse med åbenbart ulovlige handlinger eller undladelser, der ikke er omfattet af tilfældene nævnt ovenfor under punkt 3, forudsat at væsentlige sikkerhedsmæssige eller øvrige samfundesmæssige hensyn taler derfor og disse hensyn taler for ikke at lade suspension eller sletning afvente en afgørelse herom fra klagenævnet for Domænenavne, domstole eller offentligt myndigheder.

**5:** Registrantens aktive anvendelse af domænenavnet overfor almenheden karakteriseres som typosquatting[[76]](#footnote-77).

Som det blev fastslået i bl.a. U 2006.1189 H vil domænenavnet endvidere kunne inddrages, hvis det er ”i almenhedens interesse”.

På grund af den forholdsvis korte tid domænenavnsloven har eksisteret, kan der endnu ikke siges at være en fast retspraksis. Domænenavnet sammenholdes ofte med varemærker, men da domænenavne er baseret på en IP-adresse, vil de på mange måder kunne sidestilles med f.eks. telefonnumre. Tidligere afsagte domme angående telefonnumre, vil derfor også være brugbare til at skabe en forståelse for domænenavnsområdet. [[77]](#footnote-78)

I U 1960.417 SH blev det f.eks. fundet uberettiget, at en budcentral anvendte telefonnummeret ”byen7677” da de var i konkurrence med en anden budcentral, der havde nummeret ”byen7676”.[[78]](#footnote-79) Et andet særdeles brugbart eksempel på kendetegnsbeskyttelse, er U 1948.420 H, hvor det blev fastslået at telegramadressen ”Dicotex” i forhøj grad var forvekslelig, og dermed uberettiget, i forhold til konkurrentens telegramadresse, ”Dicolex”.[[79]](#footnote-80)

Af begge domme ses det, at beskyttelsen ikke alene dækker identiske men også forvekslelige adresser. Dette er også tilfældet ved registrering af domænenavne.

Det er vigtigt at påpege, at registreringen af et domænenavn udelukkende ses som en markering af, at den pågældende registrant har meddelt hos en hostmaster, at domænet tages i brug for en IP adresse, og at hostmasteren har meddelt, at der ikke er noget formeldt til hinder for dette og for efterfølgende at indføre dette i sin database.

Det er endvidere vigtigt at fremhæve, at registreringen af et domæne, ikke medfører registreringen af et varemærke e.l. Den pågældende registrering medbringer endvidere ikke i sig selv en immateriel ret sui generis[[80]](#footnote-81)

Der vil i analyseafsnittet hovedsagligt blive fokuserer på .dk domæner. Da der i dag, af såvel udenlandske som danske registranter, ses et stadigt stor brug af internationale domæner, som f.eks. .com, har jeg dog valgt at lave en kort redegørelse for den internationale registrering af domæner.

Tildelingen af internationale domæner styres af ICANN, der udleder sin kompetence af et memorandum of Understanding, som blev indgået i 1998 med US Dapartment of commerce[[81]](#footnote-82) ICANN skabte efterfølgende et sæt regler der fungere som aftalegrundlag for domænenavne. Disse regler indeholder formelle såvel som materielle regler om domænenavnens registrering, vedligeholdelse, eventuel inddragelse m.m.[[82]](#footnote-83) ICANN opstiller endvidere regler for konfliktløsning i forbindelse med domænenavne (UDRP). I Danmark administreres disse regler af DIFO. Reglerne blev oprindelige udarbejdet med henblik på at løse konflikter mellem i oprindelige gTLD´er, men administratorerne af ccTLD har ligeledes accepteret dem.

ICANN er ansvarlig for fordeling af f.eks. IP-adresser. Det er ligeledes her det bestemmes hvilke ccTLD´er[[83]](#footnote-84) der skal oprettet på verdensplan, samt hvem der skal være ibrugtager/administratorer. Registreringen af domænenavnet er forholdsvis uproblematisk og kan ske ”fysisk” eller over internettet. Der udfyldes, på samme vis som ved registrering var et varemærke, en ansøgning. Opfylder ansøgning de formelle krav og er domænet ledigt, vil der ske registrering. Der sker som hovedregel ikke offentliggørelse inde registreringen, og tredjemand gives således ikke mulighed for at komme med en indsigelse.[[84]](#footnote-85)

Ved registrering af et såkaldt ”restricted” ccTLD, stilles der endvidere ofte krav om så kaldt ”local presence”/ lokal tilknytning. Kravet om tilknytning betyder at virksomheden skal være tilknyttet med en adresse samt en juridisk enhed. Kravet til local presence kan være velbegrundet, men kan også gøre det vanskeligt for udenlandske virksomheder at registrere et ønsket domænenavn.

### 4.3.2 Varemærkekrænkelse via domænenavne

For at en domæneregistrering kan indebære en krænkelse af et varemærke, kræves det, at domænet anvendes erhvervsmæssigt efter VML § 4.

I denne type sager vil registranten gøre gældende at han har en legitim interesse i, brug af domænet. En sådan kan f.eks udspringe af, at domænenavnet anvendes som led i en markedsaktivitet, som indehaveren af varemærket ikke kan modsætte sig.[[85]](#footnote-86) I sådanne sager foretages der en interesseafvejning, hvor værdien af varemærket stilles op imod registrantens interesse i at opnå råderetten over domænet.

En af de sager der illustrere dette bedst er U 2000.2300S om domænenavnet Rolex.dk samt E-mail: john@rolex.dk, der er nærmere gennemgået straks nedenfor.

I denne sag tages domænet Rolex.dk i brug af en privatperson, til brug ved køb og salg af brugte Rolexure. Retten vurderede her, at brugeren af det pågældende domænenavn var uberettiget, samt at det var uberettiget at anvende, registrere eller opretholde andre domænenavne indeholdende navnet rolex. Retten begrundede sin beslutning med, at brugen af det omtalte domæne var udtryk for at sagsøgte uden det nødvendige samtykke, havde gjort erhvervsmæssig brug af Rolex-varemærket, samt at denne brug ville kunne skabe forestilling hos forbrugeren om relationer mellem sagsøgte og Rolex. Gennem dommen ses det, at der ikke må kunne opstå tvivl om relationerne mellem det registrede domænenavn og et gældende varemærke, særligt ikke i tilfælde hvor der, som her, er tale om et særdeles veletableret og indarbejdet varemærke. Det kan dog diskuteres om et domæne som f.eks. ”salgafbrugterolexure.dk” ville være i strid ved varemærkeindehaverens rettigheder.[[86]](#footnote-87)

## 4.4 Ond tro defineret af klagenævnet

Ond tro kan defineres som, ”vidste eller burde have vidst” at tingene ikke var, som de burde være. Dette er dog et begreb der optræder på stort set alle retsområder, herunder f.eks. skatte- og erstatningsret og er samtidig et meget ”elastisk” område, der derfor bedst specificeres gennem en undersøgelse af retspraksis på området. Klagenævnet har dog opsat en overordnet definition af begrebet, der vil blive redegjort for nedenfor.

Redegørelsen af begrebet fortages således ud fra denne definition, sammenholdt med den danske retspraksis på området, for herigennem at belyse, hvad den danske domstol kræver, for at denne vil kunne statuere ond tro.

Da definitionen, som nævnt ovenfor, bedst fortages gennem belysning af retspraksis, henvises der til afsnit 5.2.2 for videre definition.

## 4.5 Delkonklusion

Afsnit 4 er udformet med det formål af skabe et grundlag for bedre forståelse af den efterfølgende del af projektet. Dette grundlag er skabt gennem en redegørelse af gældende ret på områderne, samt en kort gennemgang af den teoretiske sammensætning af et domænenavn.

Domænenavnsloven er skabt som et sublimest til de tidligere gældende love på området. Da bl.a. VML og MFL benyttes på både varemærke- og domænenavnsområdet, vil der i sagens natur i høj grad være sammenfald mellem de to områder. Der foretages på begge områder en helhedsvurdering af de forelæggende fakta i den enkelte sag, for der traffes en afgørelse. Der vil være en del tekniske forskelle mellem de afgørende faktorer i henholdsvis varemærke- og domænenavnssager, men ses der overordnet på retspraksis er der et særdeles stort sammenfald mellem de to.

Den store sammenhæng mellem de to områder gør dog endvidere, at domænenavne vil kunne føre til en krænkelse af et allerede eksisterende varemærke. Et eksempel på dette er ”Rolex-sagen”, hvor det blev fastslået, at der ikke må ske registrering af et domænenavn der, uden tilladelse fra rettighedsindehaveren til varemærket, fører til en opfattelse af sammenhæng mellem domænet og varemærket. Sker dette vil det blive betragtet som en krænkelse af varemærket.

# 5. Analyse

##  5.1 klagenævnet

Der er i det efterfølgende fremlagt en række sager, der efter min mening, har stor relevans på området. Det skal dog ved gennemgang af dommene holdes for øje, at dommene, på trods af en fælles relevans, ikke alle er afgjort ved en domstol, men nogle udelukkende som klagesager. Dette vil i sagens natur give de domme der er afsagt ved domstolen, en højere præjudikatværdi, end klagesagerne. Tages dette med i overvejelserne, vil alle sagerne, kunne bruges som illustration af det retsgrundlag, der er gennemgået i kap 4.

Klagenævnet er nedsat af DIFO, og er efter DOML § 28, stk. 3 det fungerende klagenævn for domænekonflikter under TLDet .dk.

Medlemmerne i nævnet repræsenterer et bredt udsnit af hele Internet

samfundet.

Selve nævnet består af tre medlemmer og ofte en til to suppleanter, der er udpeget af DIFO for en treårig periode. Formanden og dennes suppleant skal opfylde de almindelige betingelser for at blive udnævnt til landsdommer i Danmark. De to andre medlemmer og suppleanterne for disse, skal have dokumenteret teoretisk eller praktisk sagkundskab vedrørende navne- og varemærkerettigheder.

I sager der involverer forbrugerkrav, skal klagenævnet tiltrædes af to medlemmer,

der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser. Der kan suppleres med op til to ekstra medlemmer med særlig teknisk indsigt, hvis dette er påkrævet.[[87]](#footnote-88)

Klagenævnet behandler sager, i tilfælde hvor et domænenavn kan siges at være registreret i strid med DIFO´s regler, og klager over DIFO´s inddragelse af et allerede registreret domænenavn i almenhedens interesse. Dette omfatter desuden klager over, at der ikke er ydet klageren godtgørelse for den pågældende inddragelse. Det skal dog her fastslås, at klagenævnet ikke træffer afgørelser om betaling af en eventuel erstatning eller godtgørelse.[[88]](#footnote-89)

 Det ses overfor i redegørelsen for klagenævnet, at dette på mange måder kan siges at have en større faglig kompetence til vurdering af de pågældende sager. Der kan således stilles spørgsmål ved, om klagesagerne skal tillægges en større, eller samme, illustrativ værdi end de umiddelbart ville få i sammenligning med domsafgørelserne.

## 5.2 Retspraksis

Ved gennemgang af de efterfølgende domme. Vil der efter angivelsen af parterne i sagen, blive anført et bogstav/bogstaver i en efterfølgende parentes, dette bogstav vil fra angivelsen af dette og her efter, blive anvendt som forkortelse for denne person/virksomhed i den pågældende dom.

### 5.2.1 Særpræg

#### 5.2.1.1 Særprægskrav ved domænenavne

#####  5.2.1.1.1 Utilstrækkeligt særpræg

 **Fredagsrock.dk, Klagenævnet for domænenavne J.nr.:1434[[89]](#footnote-90)**

Tivoli (T) i København har over en længere årrække afholdt det meget vel besøgte arrangement ”fredagsrock på plænen”, og indklagede af denne grund Thomas Vandkilde Gram (TG) der 20.april 2004, havde registreret domænet fredagsrock.dk.

T har drevet forlystelsespark i København siden 1843, og der kan derfor siges at være knyttet en særdeles stor goodwill til navnet TIVOLI. Der var de sidste 10 år blevet afholdt fredagsrock, og dette blev af T betragtet som en betydelig faktor ved salg af årskort.

TG havde gennem en årrække været medejer af en velkendt Københavnsk natklub, og nedlage herigennem påstand om at have registreret det pågældende domæne med henblik på at anvende dette i forbindelse med forskellige musikalske arrangementer. Det blev i denne sammenhæng bestridt at ”fredagsrock” skulle have været særligt forbundet med T og dennes virksomhed, men i en årrække havde været et sædvanligt og hyppigt anvendt koncept, på samme vis som f.eks. ”fredagsbar”, ”lørdagsrock”, ”singelrock” osv.

PVS besluttede dog at godkende Fredagsrock som et varemærke, på baggrund af Ts ibrugtagning af dette.

Det blev af klagenævnet fastslået, at ”fredagsrock” er en beskrivende betegnelse, og kan derfor som udgangspunkt, grundet manglende særpræg, ikke ydes beskyttelse som varemærke/forretningskendetegn. Grundet PVS´s beslutning om at registrere dette som varemærke, samt en helhedsvurdering af de forelæggende omstændigheder i sagen, blev vurderet, at ”fredagsrock” grundet Ts markedsføring var blevet indarbejdet i sproget som et middel til individualisering af specielt dennes arrangementer jf. VML § 3, stk. 3. På baggrund af dette, blev det fastslået, at T således var beskyttet mod andre erhvervsdrivendes anvendelse af dette varemærke/betegnelse eller ligene betegnelser det ville kunne skabe risiko for forveksling jf. VML § 4.

TG oplyste efterfølgende at han stadig overvejede realisering af brug af domænet, i forbindelse med senere arrangementer. Det blev dog vurderet af nævnet, at en sådan anvendelse ville indebære en risiko for forveksling med Ts varemærke, og dermed indebære en overtrædelse af VML § 4. Det blev således efterfølgende fastsat, at TG ikke havde nogen loyal begrundelse for opretholdelse af det pågældende domæne, og at en sådan derfor ville fremstå som chikanøs overfor T. En eventuel opretholdelse af domænet fredagsrock.dk fra TGs side, ville således endvidere være i direkte strid med DML § 12, stk. 1, om god domænenavnsskik.

#####  5.2.1.1.2 Tilstrækkeligt særpræg.

######  Møbelgalleriet.dk/moebelgalleriet.dk, Klagesag J.nr.: 1373 og 1374

 Klageren, Møbel Galleriet Herning A/S (MG) oplyste, at de solgte designmøbler gennem sin butik i Herning. Der blev i denne sammenhæng henvist til det anvendte domænenavne; ”birkindoor.dk/html/moebelgalleriet.html”, hvor af det bl.a. fremgår at ”...*er Møbelgalleriet ensbetydende med luksus og individualitet*”. Det fremgår endvidere at MG havde registreret domænerne ”møbel-galleriet.dk” og ”moebel-galleriet.dk”, men havde dog ikke anvendt disse.

Indklagede, Haus A/S (H) havde siden 1995 drevet virksomheden Køkkengalleriet, fra 3 år tidligere under navnet HAUS, der blev solgt belysning, møbler samt køkkener. H påpegede, at en større mængde kunder forbandt Køkkengalleriet med Møbelgalleriet da disse to kunne betragt som tæt navnemæssigt beslægtet. Begge navne blev registreret som domæner grundet en forventning om at virksomheden i den nærmeste fremtid at skulle implementeres som en kædebutik.

Nævnet vurderede i sagen, at betegnelsen møbelgalleriet fremstår som et beskrivende udtryk for en enhed der driver virksomhed med udstilling og salg af møbler. Denne betegnelse blev ikke vurderet at have det fornødne særpræg, til at kunne beskyttes som forretningskendetegn, med mindre der var dokumentation for en indarbejdelse i sproget. MG havde ikke fremlagt denne dokumentation. Det blev vurderet at MG i sin markedsføring hovedsagligt havde lagt vægt på betegnelsen ”Møbelgalleriet birk INdoor” samt domænenavnet ”birkindoor.dk”

Selvom MG ikke havde eneret til betegnelsen møbelgalleriet/moebelgalleriet, forudsætter anden registrering af disse, dog stadig at dette sker i overensstemmelse med DOML § 12, stk. 1, om god domænenavnsskik. Nævnet fastslog, at MG ved at anvende denne betegnelse løb en risiko for, at den bliv anvendt af andre erhvervsdrivende. H handlede ligeledes med møbler og anvendte de omtalte domæner som viderestilling til sin virksomhed under domænet haus.dk. En anvendelse som denne blev af nævnet betragtet som naturlig, og blev ikke i sig selv betragtet som illoyal i forhold til MG. Det blev således vurderet at registreringen af domænerne ikke på nogen måde var retsstridigt.

##### 5.2.1.1.3 Sammenfatning

 Det ses i den første af dommene at der her ikke var tale om tilstrækkeligt særpræg, da der umiddelbart var en høj risiko for forveksling mellem de to domænenavne. Dette blev bl.a. begrundet med, at der var sket en indarbejdelse af fredagsrock som et koncept og at dette i høj grad ville blive forbundet med Tivoli. Da tivoli er meget velkendt og dermed forbundet med en større mængde goodwill vil der være en større risiko for opståen af ligene mærker, der bevist vil kunne forveksles med det oprindelige mærke. Det blev derfor her besluttet at tivoli havde retten til varemærket og dermed også domænet ”fredagsrock”. I modsætning til denne afgørelse, bliver det i den efterfølgende sag vurderet at den indklagede var i sin fulde ret til at anvende det pågældende domæne. Dette blev begrundet med at begge virksomheder ikke udelukkende anvendte det pågældende navn, men begge anvendte andre varemærker. Dette blev endvidere begrundet med, at ”møbelgalleriet” er beskrivende og at der derfor ikke kan opnås eneret til dette. Det blev derfor vurderet, at der ville være en risiko for, at andre erhvervsdrivende ville anvende dette mærke.

Det ses at der i begge tilfælde er tale om beskrivende domænenavne, og at der derfor som udgangspunkt ikke vil kunne opnås eneret til disse. Det afgørende i sagerne er således, at der i ”fredagsrock-sagen” er sket en indarbejdelse af ordet i sproget der resultere i at det nu ville blive forbundet med tivoli, hvorimod domænet møbelgalleriet, ikke kan siges at være tættere ”forbundet” med den ene af virksomhederne.

#### 5.2.1.2 Særprægskrav ved varemærker

Det fornødne særpræg, er en grundbetingelse ved erhvervelsen af et varemærke. Kravet om særpræg fremgår af VML §§ 1 og 2 om særlige kendetegn, der er ”egnet til at adskille” den pågældende vare fra andre på markedet og er endvidere anført i § 3, stk. 2 og 3, og § 13 vedrørende de registrerede og ibrugtagne varemærker[[90]](#footnote-91). Kravet til særpræg hos varen er generelt og fundamentalt. Bedømmelsen af om dette særpræg foreligger, foretages dog ud fra en bedømmelse af de forliggende omstændigheder i den aktuelle sag. Under denne bedømmelse tages der bl.a. højde for den opfattelse af mærket, der forligger hos en ”*almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, af de pågældende varer eller tjenesteydelser…*”[[91]](#footnote-92) Denne vurdering ud fra ”gennemsnitsforbrugeren” kan dog ændres, hvis det fastslås, at den pågældende vare vil henvende sig, udelukkende, til en bestemt del af befolkningen. Dette kan være tilfældet ved bl.a. luksusvare.

Som eksempel på dette kan bl.a. nævnes T-460/05 af 10.10.2007 om kostbare B&O-højtalere, hvor det blev vurderet, at forbrugeren til disse i højere grad ville være til luksus og kvalitet og udelukkende købe efter nøje overvejelse.

 Det efterfølgende afsnit er udformet til at illustrere, hvilke omstændigheder der vil kunne føre til domstolens vurdering af, om der forligger det krævede særpræg ved et varemærke, og dermed retten til registrering af dette.

##### 5.2.1.2.1 Utilstrækkelig særpræg

######  BMW ctr. AMV U1998.1029SH

Sagsøgeren i denne sag, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellshaft (BMW) er producent og forhandler af bl.a. biler og motorcykler, samt udstyr og reservedele til disse. BMW har siden 1951 haft to varemærker registreret i Danmark. Det ene er figurmærket der er vist nedenfor, det andet ordmærket BMW. I 1993 blev det offentliggjort, at Italienske Ruote O.Z. S.p.A (AMW) havde registreret figurmærket AMW, der ligeledes er vist nedenfor.

** **

AMWs figurmærke var registreret i forbindelse med: Hjul til køretøjer, herunder hjul fremstillet af letmetal, ret til køretøjer, karrosserier til køretøjer; dele og tilbehør til de nævnte vare.

BMW gjorde efterfølgende indsigelse mod registreringen af AMW, under henvisning

til den risiko for forveksling mellem de to mærker, der mentes at foreligge.

Patentnævnet afviste dog denne indsigelse på baggrund af en vurdering af, at der ikke var tale om forvekslingsrisiko mellem de to mærker, men udelukkende en ligeartethed, samt varesammenfald. Det var endvidere nævnets opfattelse, at der ikke var tale om varemærkelighed, da begge mærker alene bestod af tre bogstaver. Mærkerne blev vurderet at skille sig fra hinanden ved begyndelsesbogstavet A og B der er henholdsvis en vokal og konsonant. Bogstaverne blev således vurderet at ligger langt fra hinanden både auditivt og visuelt. Det blev endvidere vurderet, at bogstavernes sammensætning ville forhindre, at de ville blive udtalt som ord men udelukkende som bogstaver, hvilket ville fremhæve forskellen yderligere.

AMW anerkendte, at BMW er et særdeles kendt varemærke jf. VML § 4, stk. 2 samt § 15, stk. 4, 1. Pkt., men påstod dog stadig frifindelse.

Sø- og Handelsretten fastslog efterfølgende, at sagsøgerens varemærke mætte anses som overordentligt velkendt[[92]](#footnote-93), og dermed ligeledes forbundet med en betydelig goodwill, der har kostet virksomheden mange år, samt en betydelig investering at opbygge.

Mærker som dette må tildeles udvidet beskyttelse mod andre mærker, hvis brug vil medføre udnyttelse af mærkets særpræg, renommé, eller beskadigelse af disse.

Retten fandt således, at varemærket AMW var forveksleligt med BMWs varemærke, og at brugen af varemærket AMW for hjul, rat og karrosserier ville kunne forlede forbrugeren til at tro, at der var forbindelse mellem dette mærke og varemærket BMW, således at brugen af mærket AMW for de nævnte vare vil medføre en udnyttelse af og skade på mærket BMWs særpræg og renommé.[[93]](#footnote-94)

Varemærket AMW blev således på dette grundlag udelukket fra registrering jf. VML § 15, stk. 4, nr. 1.

##### 5.2.1.2.2 tilstrækkelig særpræg

######  Minimal ctr. Minimax U2009.754H

 Der var i denne sag tale om henholdsvis et figurmærke (minimal) og et ordmærke (minimax). Begge mærker er dog vist nedenfor, for herigennem at vise den store visuelle forskel, der ligeledes foreligger mellem de to produkter.

** **

**minimal MiniMax**

MiniMax er et ordmærke ejet af det svenske firma Novartis (N), der siden 2000 har bestået af et bredt sortiment af produkter og serviceydelser til hospitaler, apoteker samt privat kunder. N har endvidere siden 2002, stået for salget af forskellige energidrikke i Danmark minimax, på kartonen MiniMax, som vist oven for. Kims A/S (K) indgav i 2004 en ansøgning om registrering af figurmærket minimal, som ligeledes er vist ovenfor. Dette figurmærke blev efterfølgende anvendt på emballagen til chips. N nedlage efterfølgende påstand om risiko for forveksling af de to mærker jf. VML § 15, stk. 1, nr. 2. I november 2005 traf PVS afgørelse om ikke at tage denne påstand til følge, da det her blev vurderet, at der ikke var risiko for forveksling mellem de to mærker.

Ks figurmærke er et adjektiv, der ved opslag i en ordbog betyder ”det mindst mulige”. Det betragtes således som beskrivende for et produkt, som i den pågældende sag som ”fedtfattigt”. Grundet dette vil der ikke kunne opnås eneret til ordet som sådan, men kun mærket i sin helhed. I modsætning her til er MiniMax et ord mærke. Ordet minimax er et kunstord og har således ingen selvstændig betydning. Det blev således vurderet, at mærkerne i deres helhed ikke er forvekslelige, under det hensyn at andre erhvervsdrivende frit kan anvende ordet minimal.

N ankede dommen til Sø- og Handelsretten og senere Højesteret. Ved stedfæstelsen af dommen, tilføjede Højesteret endvidere følgende. De to mærker har seks ud af syv bogstaver til fældes, der endda står i samme rækkefølge. Gennemsnits forbrugeren vil hovedsagligt være opmærksom på begyndelses bogstavet, og forskellen på de sidste bogstaver vil derfor ikke være tilstrækkeligt til at adskille de to mærker fra hinanden. Der er tre stavelser i hvert ord, med den samme trykfordeling i ordet. Da det sidste bogstav i et ord ofte ikke udtales klart, vil der desuden være risiko for lydlig lighed mellem mærkerne. Det blev dog vurderet, at da a i minimax udtales som et ”kort a” mens a´et i minimal af højesteret beskrives som et ”lange a med stød” vil de to ord ikke være oplagt forvekslelige. Det faktum at minimal er et adjektiv, mens minimax er kunstord gør endvidere, at der ikke kan siges at være nogen begrebsmæssig lighed mellem de to mærker.

Ud fra en helhedsvurdering af faktorerne ovenfor, blev fastslået af Højesteret at der ikke var risiko af forveksling af minimal og minimax.

##### 5.2.1.2.3 Sammenfatning

 Ved sammenligning af de to overforstående sager, skal det fremhæves at der i ”BMW-sagen” var tale om et særdeles velkendt produkt, der således vil kunne krænkes ved forveksling. Det blev vurderet, at siden der var tale om to virksomheder der producerede varer inden for samme gruppe, ville risikoen for forveksling mellem det kendte mærke BMW og det knap så kendte AMW kunne medføre skade på BMWs mærke/renommé. I den anden sag var der derimod tale om to produkter der ikke som så var forvekslelige, men hvor mærket minimax påpegede en mulig risiko for forveksling mellem dette og mærket minimal. Det blev her fastslået, at mærkerne ikke kunne betragtes som forvekslelige, da der ved minimax er tale om et kunstord der derfor vil kunne registreres umiddelbart, mens minimal er et adjektiv, der således kun vil kunne registreres som f.eks. figurmærke.

Det afgørende her er således, at der i den første sag er tale om to mærker hvis produkter ligger tæt op ad hinanden og hvor der således vil være risiko for forveksling af såvel produkt som mærke, mens der i sag nr. to udelukkende er tale om to varemærker der minder om hinanden, men hvor produkterne på ingen måde vil kunne forveksles.

**5.2.2 Ond tro**

#### 5.2.2.1 Vurdering af ond tro

Ved vurdering af om der forligger ond tro, fortages en helhedsvurdering, men der kan dog opstilles nogle grundlæggende retningslinjer om udgangspunkt for denne vurdering. Disse er bl.a.:[[94]](#footnote-95)

•Registranten har ingen berettigelse eller legitim interesse i at registrere domænet

• Domænet som registreres er identisk eller forveksleligt med registreret varemærke

• Registranten benytter domænet alene til at linke til egne eller konkurrenters domæner

• Registrering af domænenavn er sket alene med henblik på videresalg

Retningslinjerne overfor er udformet til brug i domænenavnssager, men kan i stor udstrækning ”overføres” til varemærkesagerne.[[95]](#footnote-96)

I de følgende sager ses det, at det i lange de fleste tilfælde, først fastlægges at der kan siges at være tale om manglende særpræg, for herefter at fastsætte et eventuelt brud på eksempelvis MFL § 1.

Fastsættelse af nødvendigt særpræg er gennemgået overfor, men medtages dog stadig også i de følgende sager, da dette vil være med til at klargøre de faktorer, der ligger til grund for en evt. fastsættelse af ond tro.

####

#### 5.2.2.2 God/Ond tro ved registrering af domænenavne:

Som det ses i den teoretiske gennemgang i afsnit4, finder gældende ret på domænenavnsområdet i Danmark primært hjemmel i VML, MFL og DOML. I analysen af, hvilke faktorer der er glædende i vurderingen af, om der kan siges at være tale om ond tro, vil de følgende paragraffer være de væsentligste.

• VML § 4 stk. 1 og 2 om forvekslelige og velkendte varemærker

• MFL § 1 om god markedsføringsskik

• MFL § 18 om forretningskendetegn[[96]](#footnote-97)

• DOML § 12 stk.1 om god domænenavnsskik

• DOML § 12 stk. 2 forbud mod warehousing.

Der vil i dette kapitel ligeledes blive gennemgået en række relevante domme, for herigennem at illustrere i hvilke tilfælde domstolen vurderer, at der er tale om ond tro og hvilke faktorer, der kan siges at have været de afgørende.

##### 5.2.2.2.1 Ond tro

###### BR.dk U.2004.1561 H

BR, der er ejet af virksomheden TOP-TOY A/S, er et så indarbejdet varemærke på det danske marked, at det vil blive betragtet som velkendt.

VML § 4, stk. 2, finder dog ikke anvendelse, da domænenavnet ikke anvendes for konkrete vare eller tjenesteydelser.

Registranten, Icom Data ApS (I), nedlage påstand om, at domænet www.br.dk, er opkøbt med henblik på at udvikle dette for en klient. Handelen med klienten bliver ikke til gennemført, men I besluttede at beholde domænet.

I havde ikke udbudt domænet til salg, men stillede sig dog ikke afvisende overfor salg ved et seriøst tilbud.[[97]](#footnote-98)

De ovenstående faktorer var dog ikke tilstrækkelige til, at overbevise domstolen om registrantens legitime interesse i domænet.

Domstolen fastslog, at registranten ikke var berettiget til domænet, da ”br.dk” utvivlsomt er identisk med BR varemærket, og dermed direkte forveksleligt.

Det tillægges vægt, at forbrugere der leder efter BR-legetøj på nettet under br.dk ville få oplyst at denne hjemmeside ikke var tilgængelig. Dette blev vurderet til at kunne medføre en markedsføringsmæssig skadevirkning for TOP-TOY. Det blev af højesteret fastslået, at internettet er blevet en afgørende platform i forbindelse med markedsføring og TOP-TOY må derfor være beskyttet mod andres anvendelse af domænenavnet på nettet. Icom Datas registrering af br.dk er derfor i strid med MFL § 5.

Grundet varemærkets velkendthed i alle dele af befolkningen og den manglende konkrete, retsmæssige plan for anvendelse af domænet, anses registreringen og ikke mindst opretholdelsen var domænenavnet br.dk, som erhvervsmæssigbrug af BRs forretningskendetegn. Registreringen er derfor i strid med MFL §§ 1 og 5.

Som nævnt øverst, fastsættes varemærkets ”velkendthed” ikke efter VML § 4 stk. 2. Konkret anvendelse af domænet vil dog imidlertid kunne forbydes efter denne paragraf og det blev således fastslået, at domænenavnet kunne betragtes som en eneret for TOP-TOY, og Icom Data derfor var forpligtet til at overdrage domænenavnet [www.br.dk](http://www.br.dk) vederlagsfri til TOP-TOY.

###### Borsen.com U.2005.3262H

 Mange sager afgøres ud fra en vurdering af, at der foreligger et brud på MFL § 1 om god markedsføringsskik. Dette kan betragtes som en ”blid” fastsættelse af ond tro. U.2005.3262H, om retten til domænenavnet Borsen.com, er en af de relativt få sager, hvor begrebet ond tro fastsættes direkte.

Børsen A/S (B)der er et registreret og kendt dagblad/mærke i Danmark efter VML § 4, stk.2. Børsen er i en årrække er udkommet i en trykt udgave, samt i en længere periode i digital form gennem henholdsvis ”borsen.dk” og ”boersen.dk”. B er endvidere indehavere af ordmærkerne BØRSEN INFORMATION og BØRSEN SOFTWARE.

Indklagede, Digital Marketing Support ApS (D), udbyder edb-rådgivning samt formidling af domænenavne. Den hjemmeside hvor denne formidling mv. foregår, benævner sig ”navnebørsen”. Dette navn lægges, efter Ds påstand, til grund for registreringen af domænenavnene ”borsen.com” og ”boersen.com. Ved registrering af disse domæner underlægges D ICANNs regelsæt, hvorefter evt klagesager behandles af det private klagenævn WIPO. WIPO fandt, at D havde handlet i ond tro og at domænerne således skulle overdrages til B. D anlagde herefter sag.

Sø- og Handelsretten fandt, at Børsen havde været først i tid med hensyn til at stifte ret til varemærket BØRSEN og herigennem domænenavnene borsen.dk og boersen.dk.

Retten fandt, at Ds erhvervsmæssige brug af forvekslelige kendetegn, var en krænkelse af Bs ret. På baggrund af dette, samt at b ikke udviste nogen form for passivitet, blev der ikke vurderet at være nogen grund til at tilsidesætte WIPOs afgørelse.

Højesteret tiltræder Sø- og Handelsrettens afgørelse om krænkelse af Børsens varemærkerettigheder jf. VML § 4, stk. 1, nr. 2. Det blev endvidere godtgjort, at Digital Marketing Support A/S har handlet i ond tro jf. pkt. 4a i ICANNs regelsæt.

Nedenfor gennemgås en sag med et andet udfald end de foregående, for herigennem at vise, hvad domstolene mener, ikke kan vurderes, som værende registrering i ond tro. Denne sammenligning er væsentlig for at afdække domstolenes vurderingsområde, da hovedparten af vurderingselementerne beror på et skøn af de konkrete sager.

##### 5.2.2.2.2 God tro

######  LEGO.dk U.2008.372H

”Lego-sagen” er en meget spændende dom, men også en dom med mange forskellige sider. Dette er grunden til, at jeg har valgt at anvende denne dom til illustration af god tro, Da den samtidigt viser, hvor tæt behandlingen af retten til domænenavne og varemærker ligger op af hinanden. Dette er muligt, da sagen omhandler både retten til anvendelse af domænet galleri-lego.dk, men også retten til at kalde sit galleri, Galleri Lego, samt at signere værkerne i hendes kunstgalleri L. Lego.

Dommen ligeledes siges i høj grad at omhandle retten til erhvervsmæssigbrug af eget navn.[[98]](#footnote-99)

I sagen behandles således, hvorvidt den velkendte legetøjskæde LEGO Holding A/S (Lego) er til hinder for, at Louise Lego Andersen (LL) anvender sit familienavn til at skabe et domænenavn for sit galleri.

Ved Sø- og Handelsretten nedlage Lego bl.a. påstand om at LL skulle:

* Ophørte med at bruge domænenavnene Louiselego.dk og Galleri-lego.dk.
* Ophørte med at bruge disse domænenavne og lod dem afregistrere.
* Ophørt med at bruge betegnelsen GALLERI LEGO og Galleri Lego for kunstgalleriet i København.

LL påstod frifindelse.

Det blev vurderet at, de kendetegn LL anvender som mærke for sine værker i høj grad ligner det af Lego registrerede ordmærke LEGO.

Lego har gennem tiden anvendt deres konstruktionslegetøj til at skabe kunstværker af bl.a. svend Dalsgaard, og disser er blevet fremvist på Legos hjemmeside under folderen Gallery. Rette vurderede dog, at de varer og tjenesteydelser LL havde anvendt sit mærke til, kun i ringe grad lignede dem som Lego har anvendt sit mærke i forbindelse med.Det blev endvidere fastslået at det LL ikke havde anvendt mærket/domænet for på nogen måde at skabe forveksling mellem dette og Lego.

Lego er et så velkendt varemærke, at det jf. VML § 4, stk. 2, kan forbyde brugen af varemærket LEGO, hvis dette vil føre til udnyttelse af varemærkets renommé.

LL har gennem sit slægtsmæssige tilknytning opnået retten til navnet Lego. Hun havde over en længere årrække, mellem venner og bekendte, været kendt som Lego. Retten vurderede på baggrund af dette, at LLs anvendelse af navnet L. Lego ved salg af hendes værker på ingen måde krænkede Legos ret til varemærket LEGO.

På trods af dette, blev det vurderet, at LLs anvendelse af Lego som meta-tag og søgeord ved markedsføring på internettet snylter på Legos velkendte varemærke, idet der ved søgning på det velkendte varemærke LEGO blev vist annoncer for eller givet oplysninger om hendes virksomhed på bekostning af den virksomhed, som igennem mange år har brugt betydelige ressourcer på at indarbejde mærket LEGO. LL blev således pålagt at ophøre med anvendelsen af dette meta-tag.

Højesteret bestemte at Sø- og Handelsrettens afgørelse om, at LL var berettiget til at signere sit kunst L. LEGO samt at anvende domænet louiselego.dk, stod ved magt.

Højesteret fastslår endvidere, at Lego er et særdeles velkende mærke, med en høj grad af særpræg. Det fremgård dog af VML § 5, nr. 1, at indehaveren af et varemærke ikke kan forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af eget navn. Det blev her vurderet, at LLs anvendelse af eget navn som betegnelse for hendes gallerivirksomhed, var sket på en måde, som hverken kunne anses for illoyal, eller skadelig i forhold til Legos varemærke.

Det var således Højesterets vurdering, at Louise Lego var berettiget til at anvende betegnelsen GALLERI LEGO og domænenavnet galleri-lego.dk.

Det blev endvidere vurderet at navnet Lego, også mens det vare et mellemnavn, gav LL ret til at anvende Lego som meta-tag samt at angive Lego som søgeord ved markedsføring på internettet.

##### 5.2.2.2.3 sammenfatning

Det ses i den første sag, at BR-legetøj ville kunne betragtes som velkendt, og at forbrugeren således med stor sandsynlighed vil søge under det omtalte domæne hvis de ønsker at købe vare fra BR. Virksomhedens velkendthed blev vurderet at være en afgørende del af markedsføringen. Dette sammenholdt med det faktum, at der fra Icom´s side ikke var vist interesse i en ibrugtagning af domænet er grunden til, at Icom´s registrering af domænet br.dk blev vurderet at være til skade for BR.

I om “boersen.dk”, bliver der ligeledes fastslået at være tale om ond tro. Den indklagede påstod frifindelse da domænet ”boersen.dk” efter dennes påstand var registreret i forbindelse med der anvendte navn ”navnebørsen”. Da Børsen havde registreret varemærket, blev det af retten vurderet, at den erhvervsmæssige brug af et forveksleligt kendetegn/domænet krænkede BØRSENS ret.

I ”LEGO-dommen” blev det, i modsætning til de to første domme, fastsat at der ikke kunne siges at være tale om ond tro. Det afgørende i denne dom frem for de to foregående er, at selvom der også her kan siges at vare tale om et særdeles kendt mærke (LEGO) der derfor vil være omfattet af ekstra beskyttelse, fastslås det, at den indklagede i denne sag vil være berettiget til at anvende sit familienavn. Det fastslås således at brug af eget navn i erhvervsmæssigbrug ikke er i strid med god markedsføringsskik/domænanavnsskik.

5.2.2.3 God/Ond tro ved registrering af varemærker**:**

##### 5.2.2.3.1 Ond tro:

###### Puma ctr. Netto U 2009.233S

 Hovedspørgsmålet i denne sag er om netto, ved at markedsføre og sælge en fritidssko der var påført en applikation der lignede pumas ”form-strip”, har krænket PUMA AG Rudolf Dassler Sport´s registrerede varemærkerettigheder, og dermed handlet i strid med markedsføringsloven.

Begge typer sko er vist straks nedenfor.

  **Puma netto**

Som det ses overfor, var forskellen på de to typer sko applikationen på siden af skoen. På skoen fra netto er denne delt i to fra sålen og et stykke opefter, mens formstrippen på skoen fra puma i sagen beskrives som en stribe opdelt i tre baner ved hjælp af stiplede linjer, som begynder ved sålen midt på skoen ved fodballen og svinger bagud og opad, mens den indsnævres og ender næsten øverst ved skoens indgang ved hælen.

Puma nedlage bl.a. påstand om, at Netto havde handlet i strid med VML § 4, stk. 1 og 2 samt MFL § 1. Ved salg af skoen overfor.

Puma har siden 1924 produceret fritidssko, og siden 1948 under navnet ”PUMA”. Form-strippen der er beskrevet overfor har været anvendt siden 1958. Puma, og dermed form-strippen, er gennem årene blevet et af de største/mest kendte mærket på markedet. Mærket Puma kan kun betragtes som velkendt, men dette blev endvidere fastslået af retspraksis, i Sø- og Handelsrettens dom af 22. Juli 2004, V-165-02 (Puma mod Føtex A/S), hvor form-strippen blev vurderet som velkendt indenfor sportssko og sportsprægede modesko. Puma påstod således at være omfattet af VML § 4, stk. 2, og dermed omfattet af udvidet beskyttelse.

Der blev i sagen foretaget, en helhedsvurdering af den eventuelle forvekslingsrisiko, der optrådte mellem pumas form-strip og sideapplikationen på netto-skoen. I ”Coop-sagen” [[99]](#footnote-100) blev det fundet afgørende, hvor på skoen, den pågældende sideapplikation var placeret. Netto-skoen, der ikke havde den ekstra forgrening, der var afgørende i Coop-sagen, var placeret ca. samme sted på skoen, som pumas form-strip. Det blev vurderet at netto-skoen ikke var identiske, men meget lig pumas, og at netto dermed havde overtrådt VML § 4, stk. 1. Samt at netto grundet de pågældende omstændigheder ligeledes havde overtrådt MFL § 1 om god markedsføringsskik.

##### 5.2.2.3.2 God tro:

######  Puma ctr. Coop U 2008.446H

 I denne sag anklagede puma, som nævnt i sagen overfor, supermarkedskæden Coop Danmark A/S (C)for ligeledes at have produceret og markedsført en fritidssko, med en særdeles høj forvekslingsrisiko. Det blev dog i denne sag, i modsætning til ”netto-sagen”, vurderet af der her ikke var en overhængende risiko for forveksling af de to produkter. Denne vurdering resulterede endvidere i at der i denne sag, ikke kunne siges at være sket et brud på MFL § 1, og dermed ikke tale om ond tro.

Som det ses nedenfor er formstriben på siden af Cs sko delt i to baner i ned af gående retning, samt en ekstra forgrening, der fra midten af skoen gik op imod snøreindretningen.

**** 

**Puma Coop**

Puma er, som det også er fremhævet i den foregående sag, et særdeles velkendt mærke og ydes her igennem en udvidet beskyttelse jf. VML § 4, skt. 1.

Denne beskyttelse forhindrer dog, ifølge Højesteret, ikke andre producenter i at anvende en udsmykning på siden af deres produkt, hvis der bare kan siges at være en væsentlig forskel fra andre produkter. Det blev således vurderet, at forgreningen på den af C producerede sko, forhindrede en mulig forveksling eller associering mellem disse og fritidsskoene produceret af Puma.

Det blev således vurderet at Coop Danmark ikke havde krænket Pumas varemærke. Retten vurderede endvidere, at Pumas sko fremtrådte som en modevare, med et begrænset særpræg, og derfor udelukkende markedsføringsmæssigt beskyttet ved direkte efterligning af varen. Da Cs sko på flere måder afskilte sig fra Pumas, blev det grundet dette vurderet at, C ikke havde handlet i strid med god markedsføringsskik.

##### 5.2.2.3.3 Sammenfatning

Den afgørende forskel mellem de to ovenfornævnte sager er udfaldet af den helhedsvurdering der er foretages i begge sager. Puma er et særdeles veletableret og respekteret firma, der her igennem ydes en øget beskyttelse for at forhindre udnyttelse af den goodwill der er knyttet til firmaets mærke. Begge sager omhandler den formstribe der ses på puma-skoene.

I den første af sagerne blev det vurderet, at formstriben på siden af de, af netto markedsførte sko, vil bære en risiko for forveksling med puma. Det blev i denne sag vurderet at de to sko ikke var identiske men dog forvekselige, samt at netto af bl.a. denne grund havde handlet i strid med god markedsføringsskik. Det blev, i modsætning til den første sag, i den efterfølgende sag og coop ctr. Puma, vurderet at der i denne sag, grundet en forgrening på den anvendte formstriben, ikke var risiko for en forveksling med puma-skoen, og at der således ikke var tale om et brud på MFL § 1 om god markedsføringsskik.

##

## 5.3 Delkonklusion

Ovenstående kapitel er udformet med henblik på at skab et overblik over, samt en forståelse af retspraksis på områderne. Dette er sket for på den måde at fremhæve den praktiske anvendelse af de i kap 4 gennemgåede regler og love.

Da DML først blev indført i 2005, er der ikke på dette område, på nuværende tidspunkt ikke opbygget en så stærk retspraksis og dermed præjudikatværdi som den der se ved f.eks. VML. Gennemgangen af de ovenforstående domme og klagesager, giver dog stadig et godt indblik i retspraksis på såvel varemærke- som domænenavnsområdet.

Som det også påpeges i kap. 4, er DML ikke ment som en afløser, men udelukkende som et supplement til de tidligere anvendte love i forbindelse med domænenavnssagerne. Dette ses også stadigt klart i de gennemgåede sager, med fastsættelse af både særpræg og ond tro. Det ses her, at der på begge områder, på trods af DML´s indførsel, stadig træffes afgørelser i sagerne på baggrund af f.eks. VML § 4, samt MFL § 1. MFL § 1 om god markedsføringsskik, kan på mange måder ligestilles med DML § 12, stk. 1 om god domænenavnsskik. På trods af dette nævnes MFL § 1, dog stadig i domænenavnssager.

De mange ligheder viser, at varemærker og domænenavne, for virksomhederne, på mange måder kan sidestilles med hinanden.

# 6. Konklusion

 Projektet er skabt med henblik på at klargøre for de forelæggende forskelle og ligheder mellem opnåelse af ophavsretten til varemærker og domænenavne. Der ses endvidere på, om registrering af et domænenavn vil kunne føre til krænkelse af et allerede eksisterende varemærke.

Der er gennem en årrække her været en massiv stigning i den procentdel af befolkningen der benyttet internettet til indkøb af ønskede varer. Der var således allerede inden indførslen af DML i 2005 stor fokus på anvendelse af internet domæner som en del af virksomheders markedsføring.

Domænenavnsloven er skabt som et sublimest til de tidligere gældende love på området. Da bl.a. VML og MFL benyttes på både varemærke- og domænenavnsområdet, vil der i sagens natur i høj grad være sammenfald mellem de to områder.

Der foretages på begge områder en helhedsvurdering af de forelæggende fakta i den enkelte sag, før der traffes en afgørelse. Der vil være en del tekniske forskelle mellem de afgørende faktorer i henholdsvis varemærke- og domænenavnssager, men ses der overordnet på retspraksis er der et særdeles stort sammenfald mellem de to områder.

Analyseafsnittet i projektet er udformet med henblik på at skab et overblik over, samt en forståelse af retspraksis på områderne. Dette er sket for på den måde at fremhæve den praktiske anvendelse af de i kap 4 gennemgåede regler og love.

Da DML først blev indført i 2005, er der ikke på dette område, på nuværende tidspunkt ikke opbygget en så stærk retspraksis og dermed præjudikatværdi som den der se ved f.eks. VML. Gennemgangen af de udvalgte domme og klagesager, giver dog stadig et godt indblik i retspraksis på såvel varemærke- som domænenavnsområdet.

Som det tidligere er påpeget, er DML ikke ment som en afløser, men udelukkende som et supplement til de tidligere anvendte love i forbindelse med domænenavnssagerne. Dette ses også stadigt klart i de gennemgåede sager, med fastsættelse af både særpræg og ond tro. Det ses her, at der på begge områder, på trods af DML´s indførsel, stadig træffes afgørelser i sagerne på baggrund af f.eks. VML § 4, samt MFL § 1. MFL § 1 om god markedsføringsskik, kan på mange måder ligestilles med DML § 12, stk. 1 om god domænenavnsskik. På trods af dette nævnes MFL § 1, dog stadig i domænenavnssager.

De mange ligheder viser, at varemærker og domænenavne, for virksomhederne, på mange måder kan sidestilles med hinanden.

Den store sammenhæng mellem de to områder gør dog endvidere, at domænenavne vil kunne føre til en krænkelse af et allerede eksisterende varemærke. Et eksempel på dette er ”Rolex-sagen”, hvor det blev fastslået, at der ikke må ske registrering af et domænenavn der, uden tilladelse fra rettighedsindehaveren til varemærket, fører til en opfattelse af sammenhæng mellem domænet og varemærket. Sker dette vil det blive betragtet som en krænkelse af varemærket.

# 7. English summary

This project deals with the achievement and maintenance of trademarks and domain names

It is meant as a comparison of the two areas, createing an overview of the laws and rules, useing thes as a background, for a fundamental understanding.

Afterwards a comparison of trademarks and Internet domain names will be made, by presenting current law, through judgments, from the Court and the Board. The analysis is divided into a section on character and a section on bad faith.

The increase in commerce on the Web can not be said to have taken over the role previously attributed to the "physical" mark. Brands still play an extremely important role in the marketing of a product. This supports further the notion that the domain names and trademarks are not mutually exclusive, but in many ways function as parts of a collaboration.

In 2005 Denmark got a new law concerning the registration of Internet domains.

Before the introduction of this law, the law on trademarks and marketing was used.

The law on domain names does not replace the law on trademarks but complement it in places where the law on trademarks has gaps. This is also increasingly clear in the reviewed cases, setting both distinctive and bad faith. It can be seen here that in both areas, despite DML's admission, is still making decisions in the cases in light of, for example VML § 4 and § MFL 1. MFL § 1 on good marketing practices, may in many ways be equated with DML § 12 paragraph. 1 good domain name practice. In spite of this include MFL § 1, still in domain name cases.

It is this fact that largely makes Multistakeholder to examine how closely the two areas lie on each other, and over to determine what differences and similarities can be said to be.

Against this background, the project will be based on the following problem formulation:

Problem Formulation: "What differences and similarities seen between the acquisition of copyrights to trademarks and domain names?"

During the Question: "Will the registration of a domain name could create a conflict with an existing trademark?"

The many similarities show that the trademarks and domain names for companies, in many ways is similar to one another. Because of similarities it can be assumed that there is a comparability between the two areas. The selected sentences, in both cases, shows a clear correlation between the two areas

The analysis shows the importance of the necessary characteristics of fixed entitlement to both trademarks and domain, since the achievement of copyright depends on this. An absence of the requisite specificity will also prevent a determination of bad faith

# 8. Litteraturliste

## 8.1 Bøger

 8.1.1 Primær litteratur**:**

* Andersen, Mads bryde, ”IT retten”, 2. Udgave, Gads forlag 2005
* Kraglund, Christian. Pedersen, Martin Dahl. Rasmussen, Thomas Munk, ”Domænenavne – en juridisk håndbog”, 1. Udgave, Forlaget Thomson 2003
* Trzaskowski, Jan. Deichmann, Hanne Kirk. Jakobsen, Søren Sandfeld. Karstoft, Susanne. Langsted, Lars Bo. Riis, Thomas. Tranberg, Charlotte Bagger, ”internetretten”, 1. Udgave, Ex Tuto Publishing 2008
* Schovsbo, Jens. Rosenmeier, Morten, ”immaterialret”, 1. Udgave, Jurist– og Økonomforbundets Forlag 2008
* Filtenborg, Birgit. Kragelund, Christian. Ravn, Mikael Francke. Weywardt, Hanne, ”International varemærkestrategi”, 1. Udgave, Forlaget Thomson 2005
* Koktvedgaard, Mogens. Wallberg, Knud, ”varemærkeloven & fællesmærkeloven”, 2. Udgave, Jurist– og Økonomforbundets Forlag 1998
* Wegner, Morten, ”Juridisk Metode”, 3. udgave, Jurist– og Økonomforbundets Forlag 2000
* Karnov 2007

### 8.1.2 Sekundær litteratur

* Riis, Thomas, ”Immaterialret & IT”, 1. Udgave, Jurist– og Økonomforbundets Forlag 2005
* Werlauff, Erik, ”Skyldsforhold – Obligationsrettens grundbegreber”, 1. Udgave, Jurist– og Økonomforbundets Forlag 2007
* Petersen, Clement Salung, ”Immaterialrettigheder og foreløbige forbud”, 1.udgave, Jurist– og Økonomforbundets Forlag 2008
* Von Eyben, Bo & W.E., ”juridisk ordbog”, 11. Udgave, Forlaget Thomson 2003

## 8.2 Domme

* U 1948.420H
* U 1960.417SH
* U 1996.115SH
* U 1996.733SH
* U 1998.1029SH
* U 2000.2300SH
* U 2001.697Ø
* U 2003.1020H
* U 2004.1561H
* U 2005.3262H
* U 2006.1189H
* U 2007.1857H
* U 2008.372H
* U 2008.446H
* U.2009.233SH
* U 2009.754H
* Klagenævnet for domænenavne J.nr. 1373 og 1374
* Klagenævnet for domænenavne J.nr. 1434
* C-363/99
* C-292/00
* T-460/05

##

## 8.3 Internetsider

* [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)
* [www.ip-center.dkpto.dk](http://www.ip-center.dkpto.dk)
* [www.domæneklager.dk](http://www.domæneklager.dk)
* [www.juraportalen.dk](http://www.juraportalen.dk)
* [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)
* [www.dst.dk](http://www.dst.dk)
* [www.google.dk](http://www.google.dk)
* [www.erhvervsbladet.dk](http://www.erhvervsbladet.dk)
* [www.dk-hostmaster.dk](http://www.dk-hostmaster.dk)

##

## 8.4 Artikler

* Hansen, Ulla Gunge, ”Sælg dit image på nettet”, Erhvervsbladet 22.09.08
* Jasper, Morten, ”Danske Bank og De Gule Sider vinder over domænehaj”, Erhvervsbladet 17.09.07
* Andersen, Mads Bryde, ”Fejltastning på nettet – kreativitet eller nasseri?”, Erhvervsbladet 02.07.07
* Pedersen, Martin Dahl. Røjtburg, Daniel Herman. Kromann Reumert, ”domænenavnsloven – virker den?”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2009.88

# Bilag 1: Ordforklaringer

|  |  |
| --- | --- |
| **Typosquatting[[100]](#footnote-101)** Typo betyder fejltastning, mens squatting betyder husbesættelse. handler om, at nogen systematisk registrerer domænenavne, der på nær et bogstav eller to, ligner et domænenavn, der allerede eksisterer. Hvis en domænesnylter fx registrerer dk-hostmoster.dk, vil kunder, der kommer til at skrive forkert, blive sendt til en anden end dk-hostmaster.dk’s hjemmeside. På den måde tjener domænesnylteren penge, når kunder taster forkert og kommer et "forkert" sted hen. DK Hostmaster har pr. 1. juli 2007 indført en ny suspensionsregel i tilfælde af typosquatting af domænenavne, der ender på .dk Reglen betyder, at den, der har brugsretten til et givent .dk domænenavn, kan klage til DK Hostmaster, når der af en anden anvendes et ord, hvis stavemåde ligger tæt om dette. Derudover skal følgende tre kriterier være til stede, for at der kan gribes ind: **1**. En fejltastning skal føre til, at internetbrugere, der søger den krænkedes domænenavn, kommer ind på typosquat-domænets hjemmeside **2**. Typosquatteren har hverken navne-, vare- eller andre kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn.**3**. Typosquatteren have foretaget flere registreringer af domænenavne på samme måde. Hvis du ønsker at klage over et fejltastnings-domænenavn – og selv er indehaver af brugsretten til det ”rigtige” domænenavn – kan du klage til DK Hostmaster på suspension@dk-hostmaster.dk. Herefter undersøger vi sagen og afgør, om den bør føre til suspension af fejltastnings-domænenavnet. DK Hostmaster behandler ikke sager, der udelukkende handler om, at andre har registreret et domænenavn, der ligner ens eget og måske krænker ens varemærke. Den slags sager afgøres fortsat i det uafhængige Klagenævn for Domænenavne. Det skal her tilføjes at DK Hostmaster udelukkende behandler klager, der har med .dk domænenavne at gøre. Når det handler om .com domænenavne, hører rettighedsafklaringer til hos WIPO. Et eksempel på denne type klagesag er sagen mellem Danske Bank A/S og Virtual Net Media fra 6. Juli 2007,angående anmeldelse af domænenavnet danakebank.dk på baggrund punkt 8.3.6 i generelle vilkår.På anmeldelsestidspunktet havde registranten foruden det pågældende domænenavn bl.a. også registreret: * amgerbanken.dk typosquatting af amagerbanken.dk
* esbjergkomune.dk typosquatting af esbjergkommune.dk
* boiligsiden.dk typosquatting af boligsiden.dk

I afgørelsen begrundes inddragelsen af domænet med:”Idet der næppe kan være tvivl om:· sammenfald i stavemåden for de 2 involverede domænenavne, er den første betingelse for suspenderingiht. punkt 8.3.6 således imødekommet.· Registranten af det anmeldte domænenavn ingen varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegnsrettigheder har til det anmeldte domænenavn.· Den anmeldte registrant har foretaget registreringer af andre domænenavne med nærliggende risiko for forveksling. har direktøren for DK Hostmaster og formanden for DIFO suspenderet det anmeldte domænenavn.Afgørelsen er ikke blevet indbragt for det uafhængige Klagenævn indenfor den tidsfrist på 4 uger, som de Generelle Vilkår punkt 8.3.6 giver mulighed for. Domænenavnet er derfor blevet slettet.” |   |

**Cybersquatter.[[101]](#footnote-102)**

Cybersquatting, eller domænenavnspirateri er registrering af et forretningskendetegn, i form af et varemærke eller forretningsnavn.

Denne registrering sker udelukkende med det formål at sælge domænet videre til varemærkeindehaveren, eller til dennes konkurrenter. Ofte lægger cybersquatteren ikke andet ind på domænet, end et ”under construction” skilt, eller en note om at domænet er til salg. Cybersquatteren blokerer, så at sige for, at andre kan registrere domænet og udnytte det, uden selv at benytte det til noget.

Dog er selve det at domænet er til salg, ikke en krænkelse. Der er en række virksomheder, der specialiserer sig i videresalg, og derudover må almindelige generiske87 domænenavne gerne sælges videre, såsom udsalg.dk og kosmetik.dk. For at ramme cybersquattere har varemærkeindehavere tidligere kunnet hente hjælp i markedsføringsloven. Efter varemærkeloven, som også kan bruges ved domænenavnskrænkelser, kræves erhvervsmæssig brug af domænet, før krænkelse kan statueres. Dette kan være vanskeligt i nogle tilfælde, især hvis domænet ikke er taget i brug.

**Sui generis-beskyttelse** omfatter, jf. OHL § 71; tabeller, databaser og lignende arbejder der fremstiller et større antal oplysninger eller som er resultat af en væsentlig investering. Databaser blev inkluderet i § 71, efter lovændringen i 1998. [[102]](#footnote-103)

1. Danmarks statistik ”serviceerhverv” [↑](#footnote-ref-2)
2. Tallene der viser antallet af personer med adgang til internettet i hjemmet er taget som procent af den samlede befolkning, mens antallet af personer der bruger hver dag, og personer der har handler på nettet, er en procent af de personer der har adgang til nettet. [↑](#footnote-ref-3)
3. Fra 29% i 2001 til 69% i 2007. [↑](#footnote-ref-4)
4. Patenter og varemærker 2007, Danmarks statistik [↑](#footnote-ref-5)
5. Se nærmere i afsnit 4.3.1.1.3 [↑](#footnote-ref-6)
6. Varemærkeloven & fællesmærkeloven, s. 5. [↑](#footnote-ref-7)
7. Karnov 2007, 20.7.3. varemærkeloven s. 6880 [↑](#footnote-ref-8)
8. Karnov 2007, 20.7.3. varemærkeloven, s. 6880 [↑](#footnote-ref-9)
9. Varemærkeloven & fællesmærkeloven, s. 7 [↑](#footnote-ref-10)
10. Se ”tivoli-sagen” i afsnit 5.2.1.1.1 [↑](#footnote-ref-11)
11. Varemærkeloven & fællesmærkeloven, s. 166 [↑](#footnote-ref-12)
12. 40/94 af 20.12 1993 [↑](#footnote-ref-13)
13. Kun ved registrering, og ikke som i Danmark med mulighed for opnåelse af ret ved ibrugtagning. [↑](#footnote-ref-14)
14. eur-lex.europa.eu [↑](#footnote-ref-15)
15. Immaterialret s.370 [↑](#footnote-ref-16)
16. LOV nr. 598 af 24/06/2005 [↑](#footnote-ref-17)
17. I MFL hovedsagligt §§ 1 og 18 [↑](#footnote-ref-18)
18. i forbindelse med §12, stk. 1, [↑](#footnote-ref-19)
19. IT-retten s.539 [↑](#footnote-ref-20)
20. Internetretten s. 292 [↑](#footnote-ref-21)
21. IT-retten s.528 [↑](#footnote-ref-22)
22. Internet retten s. 292 [↑](#footnote-ref-23)
23. Internet retten s. 292 [↑](#footnote-ref-24)
24. Internet retten s. 292 [↑](#footnote-ref-25)
25. Kan på mange måder sammenlignes med den juridiske grundsætning; ”Først i tid, bedst i ret” [↑](#footnote-ref-26)
26. Internet retten s. 298 [↑](#footnote-ref-27)
27. Internet retten s. 299 [↑](#footnote-ref-28)
28. Immaterialret, s.382 [↑](#footnote-ref-29)
29. Se nærmere redegørelse i afsnittet nedenfor. [↑](#footnote-ref-30)
30. Afgørelsen er senere suppleret af højesteret i dommen U 2004.1561H, Immaterialret s.383. [↑](#footnote-ref-31)
31. Se ordforklaring i bilag 1. [↑](#footnote-ref-32)
32. Og vil derfor her efter ofte blive omtalt som ”internetadresser” [↑](#footnote-ref-33)
33. Det skal her tilføjes af domænenavnet ikke er den egentlige adresse, men kun er ”hverdags udgave” af de så kaldte IP numre/ adresser. [↑](#footnote-ref-34)
34. Thomas Riis, internetretten, s. 285 [↑](#footnote-ref-35)
35. Også kaldet ccTLD (country coda top-level domain). Thomas Riis, internetretten, s. 285 [↑](#footnote-ref-36)
36. Se ovenfor. [↑](#footnote-ref-37)
37. et såkaldt gTLD [↑](#footnote-ref-38)
38. f.eks. Google i google.com [↑](#footnote-ref-39)
39. Se Kap. 1 [↑](#footnote-ref-40)
40. Både fysiske og juridiske personer [↑](#footnote-ref-41)
41. Domænenavnsloven er konstrueret til at dække de ”huller” der var i de tidligere anvendte love. Varemærkeloven er derfor stadig gældende på området. [↑](#footnote-ref-42)
42. vml § 1. ”agtes taget i brug” er ikke gældende ved domænenavne, da dette først er gældende ved registrering. [↑](#footnote-ref-43)
43. Fastsættelse af det nødvendige særpræg behandles nærmere i Kap. 5 [↑](#footnote-ref-44)
44. Som eks. kan ses U 2003.1020 H. [↑](#footnote-ref-45)
45. Jf. § 3, stk. 1, nr. 1 [↑](#footnote-ref-46)
46. Jf. § 3, stk. 1, nr. 2 og stk. 2 [↑](#footnote-ref-47)
47. Jf. § 12, stk. 3 [↑](#footnote-ref-48)
48. Jf. § 15,stk.1 [↑](#footnote-ref-49)
49. En grundigere behandling af denne type sager er foretaget i Kap. 5 [↑](#footnote-ref-50)
50. Samt bilaget til bekendtgørelse nr. 787 af 9 september 2003, med senere ændringer om ansøgning og registrering af varemærker og fællesmærker. [↑](#footnote-ref-51)
51. Immaterialret s. 390 f [↑](#footnote-ref-52)
52. Nice-klassifikationen [↑](#footnote-ref-53)
53. §§ 12 ff [↑](#footnote-ref-54)
54. Specifik redegørelse for kravene til redegørelsen i ansøgningen, ses i VML § 12, stk.1. [↑](#footnote-ref-55)
55. Det er ligeledes denne dato der anses for priortetsdatoen, ved en evt. senere anvendelse som priorietesdato i forbindelse mad ansøgning i udlandet. [↑](#footnote-ref-56)
56. Varemærkestrategi s.49. [↑](#footnote-ref-57)
57. Se nærmere redegørelse i afsnittet om domænenavne [↑](#footnote-ref-58)
58. Jf. MFL § 1 [↑](#footnote-ref-59)
59. I Danmark til Patentkontoret. [↑](#footnote-ref-60)
60. Jf. art 27 [↑](#footnote-ref-61)
61. Se nærmere nedenfor [↑](#footnote-ref-62)
62. International varemærkestrategi s. 83. [↑](#footnote-ref-63)
63. International varemærkestrategi s.113 [↑](#footnote-ref-64)
64. Patent og varemærkestyrelsen/ ip-center.dkpto.dk, 3 marts 2009 [↑](#footnote-ref-65)
65. International varestrategi s.114. [↑](#footnote-ref-66)
66. IT-retten, s. 530 [↑](#footnote-ref-67)
67. Top level domæner. Se afsnit 4.2.2 for nærmere redegørelse. [↑](#footnote-ref-68)
68. Second level domæner. Se også her afsnit 4.2.2 for nærmere redegørelse. [↑](#footnote-ref-69)
69. Her Verising Global Registry Services, Inc. [↑](#footnote-ref-70)
70. Det retlige grundlag for denne metode findes i DOML § 9. [↑](#footnote-ref-71)
71. ”First filed, first served” [↑](#footnote-ref-72)
72. Dog på betingelse af, at DIFO´s generelle vilkår er opfyldt. [↑](#footnote-ref-73)
73. Så kaldt cybersquatting (”navnepirateri”) [↑](#footnote-ref-74)
74. Internetretten s. 301 [↑](#footnote-ref-75)
75. Forsøg på at skabe forveksling med en anden parts domæne kaldes også typosquatting, se ordforklaring, bilag 1. [↑](#footnote-ref-76)
76. Registrering med ingen eller ubetydelig forskel fra et allerede eksisterende varemærke, kendetegn e.l. [↑](#footnote-ref-77)
77. I forbindelse med telefonnumre gælder en særlig goodwill, der kan sammenholdes med DOML § 12, stk.1 om ”god skik”. [↑](#footnote-ref-78)
78. IT retten, s. 533 [↑](#footnote-ref-79)
79. IT retten, s. 533 [↑](#footnote-ref-80)
80. ”Enestående”. Se ordforklaring [↑](#footnote-ref-81)
81. IT retten, s.535 [↑](#footnote-ref-82)
82. Domænenavne – en juridisk håndbog, s. 19. [↑](#footnote-ref-83)
83. Nærmere beskrevet i afsnit 4.2.2 [↑](#footnote-ref-84)
84. Domænenavne – en juridisk håndbog, s. 49. [↑](#footnote-ref-85)
85. IT retten, s. 548. [↑](#footnote-ref-86)
86. IT retten, s. 548 [↑](#footnote-ref-87)
87. Domænenavne – en juridisk håndbog, s.138 [↑](#footnote-ref-88)
88. Domænenavne – en juridisk håndbog, s.139 [↑](#footnote-ref-89)
89. Klageskrift fremkommet for nævnet 29.11.2007, sag afsluttet 07.11.2008. [↑](#footnote-ref-90)
90. Immaterialret s. 411. [↑](#footnote-ref-91)
91. Dette fastslås bl.a. i C-363/99 af 12.02.2004 [↑](#footnote-ref-92)
92. Jf. VML §§ 4, stk. 2 og 15, stk. 4, 1. Pkt. [↑](#footnote-ref-93)
93. Rettens udtalelse U.1998.1029S [↑](#footnote-ref-94)
94. Ikke udtømmende [↑](#footnote-ref-95)
95. Se også afsnit 5.2.1.1 om fastsættelse af særpræg. [↑](#footnote-ref-96)
96. Hovedsagligt for indførelsen af DOML i 2005. [↑](#footnote-ref-97)
97. Domænenavne – en juridisk håndbog, s.96 [↑](#footnote-ref-98)
98. Artikel af Knud Wallberg [↑](#footnote-ref-99)
99. U 2008.446 H. Se nærmere nedenfor. [↑](#footnote-ref-100)
100. www.dk-hostmaster.dk [↑](#footnote-ref-101)
101. Varemærke-strategi, s.21 [↑](#footnote-ref-102)
102. Immaterialret & it s.104 [↑](#footnote-ref-103)