

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0084

Klager:

HESTRA-Handsken AB
P.O. Box 116
Hestra
Sverige

v/advokat Erik Esaiasson

Indklagede:

Asher Ramirez
P.O. Box 887, 9543 Mauris. Ave
2252 Lithgow
Australien

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principal: Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet "hestrahandsker.dk" til klageren.

Subsidiært: Registreringen af domænenavnet "hestrahandsker.dk" slettes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. april 2017 med ti bilag (bilag 1-10).

Registreringsdato:

Domænenavnet "hestrahandsker.dk" er registreret den 23. november 2016.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"HESTRA-Handsken AB (the Complainant) was founded in 1936 in Sweden by the Magnusson family as a developer and manufacturer of quality gloves. The company has since grown to be a world leader in the field of gloves for skiing, recreation and leisure, and has

expanded its business in over 25 countries, including Denmark. The current legal entity of HESTRA-Handsken AB was created in 2002 and the company name "HESTRA-Handsken" registered in 2005, Exhibit 1.

Through the domain the Complainant is marketing its products worldwide under the trademark HESTRA, including in many stores (physical and online) in Denmark. The website has been used for this purpose from the late 90's and was used at the time of the Respondent's registration of the Domain. See Exhibit 2.

HESTRA-Handsken AB is further through its subsidiary Martin Magnusson & Co AB the holder of Swedish domain which is directed to the domain, Exhibit 3.

The HESTRA trademark is a famous brand for gloves and has been continuously used since the founding of the company in 1936. It has thereafter been registered as a trademark in many countries. The protection covers Denmark through various EU-trademark registrations, Exhibit 4-7. Also the HESTRA shield-logotype is registered as a EU trademark protected in Denmark, Exhibit 8.

It recently came to the Complainant's attention that the Respondent used the newly registered Domain for promoting the Complainant's products with the use of the Complainant's trademarks and company name, as well as graphical appearance, Exhibit 9. There is no sponsorship, affiliating or other commercial link between the Complainant and the Respondent. The Respondent does neither through the Complainant's consent, nor by law, have the right to make use of the Complainant's trademarks and company name as appears from the website hosted on the Domain. This irrespectively if the Respondent actually offers any products (which the Complainant refutes) or not.

The trademark HESTRA is one of the most valuable assets of the Complainant and the unauthorized and misleading use of the trademark risk causing serious damage to the Complainant. Therefore the Complainant, through the undersigned, sent a letter to the Respondent on 14 March 2017 with a request for immediate seizure of the infringing use of the trademarks, Exhibit 10. We have not received any response to the letter and the contents on the website hosted on the Domain remains unchanged.

...

The Domain consists of the trademark HESTRA and the Danish generic term 'handsker'. It is therefore confusingly similar to the Complainant's trademarks and company name. The Respondent's use of the Domain, moreover constituting trademark infringement, also constitutes unfair and misleading marketing practices considering that the marketing misleads the consumer to believe that there is a commercial link between the Complainant and the Respondent, when this is not the case. The Respondent lacks every legitimate interest to the registration and use of the Domain.

In summary, the grounds for the Complaint are that the Respondent's registration and use of the Domain:

- is contrary to good domain name practice (Sections 25 (1) The Danish Domain Names Act;*

- *constitutes unfair and misleading marketing practices (Section 18 The Danish Marketing Practices Act);*
and
- *constitutes trademark infringement (Article 9.2.b. the EUTMR 'European Union trade mark Regulation' EC 207/2009)"*

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra det svenske virksomhedsregister (Näringslivsregistret) vedrørende klageren.

Bilag 2 er skærmpoint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "hestragloves.com" bl.a. med angivelse af klagerens forhandlere i Danmark samt skærmpoint fra Internet Wayback Machine med oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet "hestragloves.com".

Bilag 3 er udskrift fra hjemmesiden på domænenavnet "iis.se" med registreringsoplysninger for domænenavnet "hestrahandsken.se", der er registreret af Martin Magnusson & Co AB.

Bilag 4 er en oversigt fra hjemmesiden "TMview" med de varemærker, der er registreret af klageren.

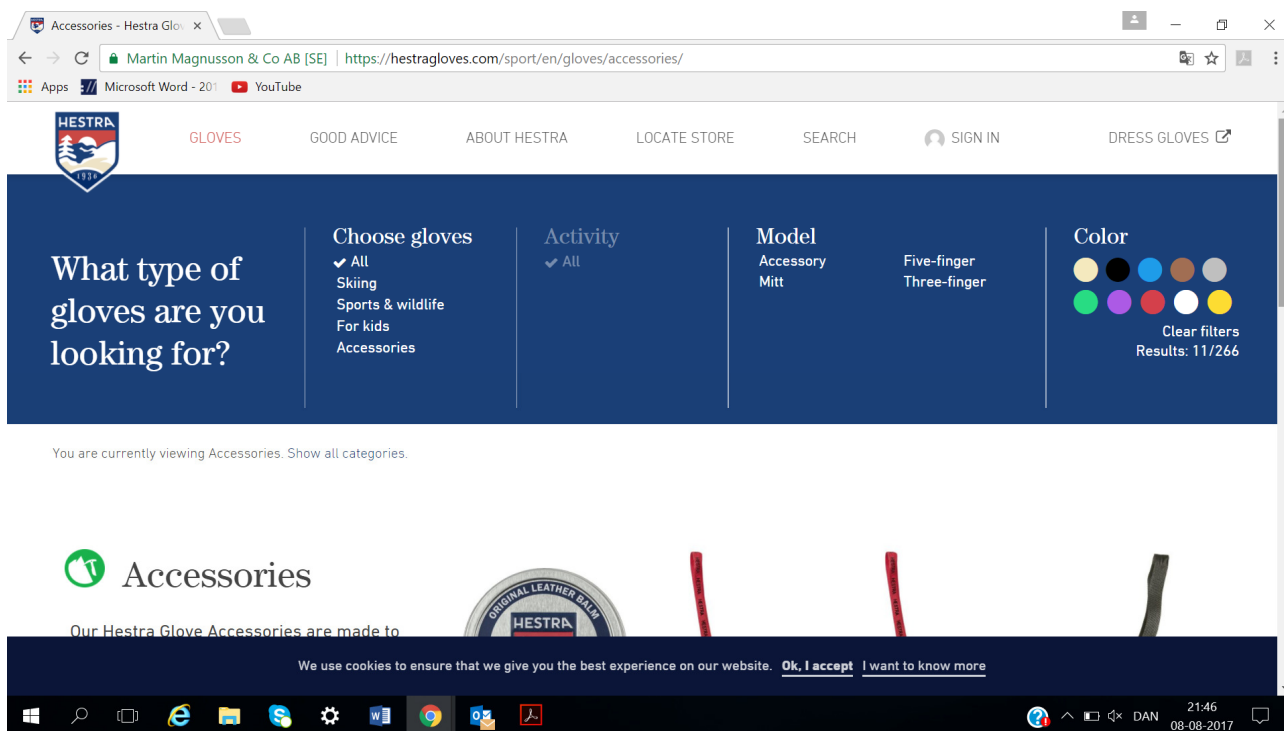
Bilag 5 er kopi af registreringscertifikat fra EUIPO, der viser, at klageren har fået registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen "hestra", som EU-varemærke.

Bilag 6 og 7 er kopier af registreringscertifikat fra EUIPO, der viser, at klageren har fået registreret ordmærket HESTRA som EU-varemærke i vareklasserne 9, 18, 25 og 28 for bl.a. handsker.

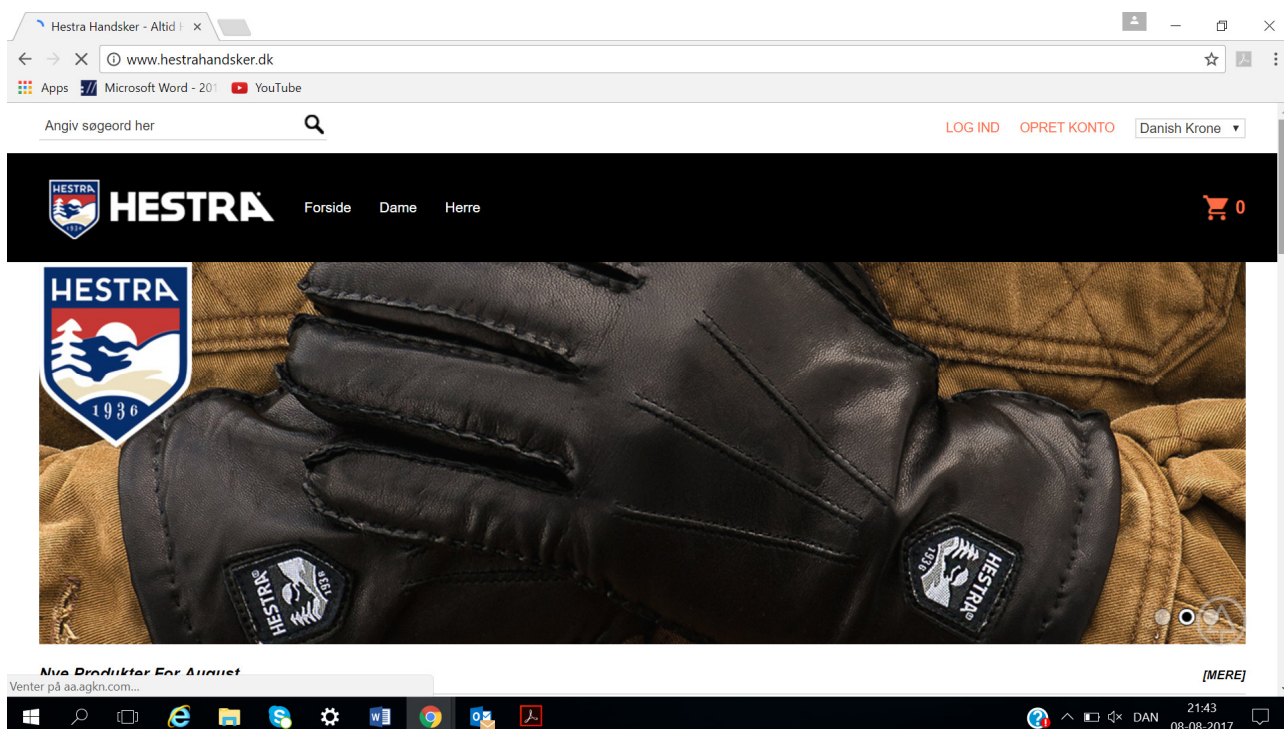
Bilag 8 er kopi af registreringscertifikat fra EUIPO, der viser, at klageren har fået registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen "hestra", som EU-varemærke.

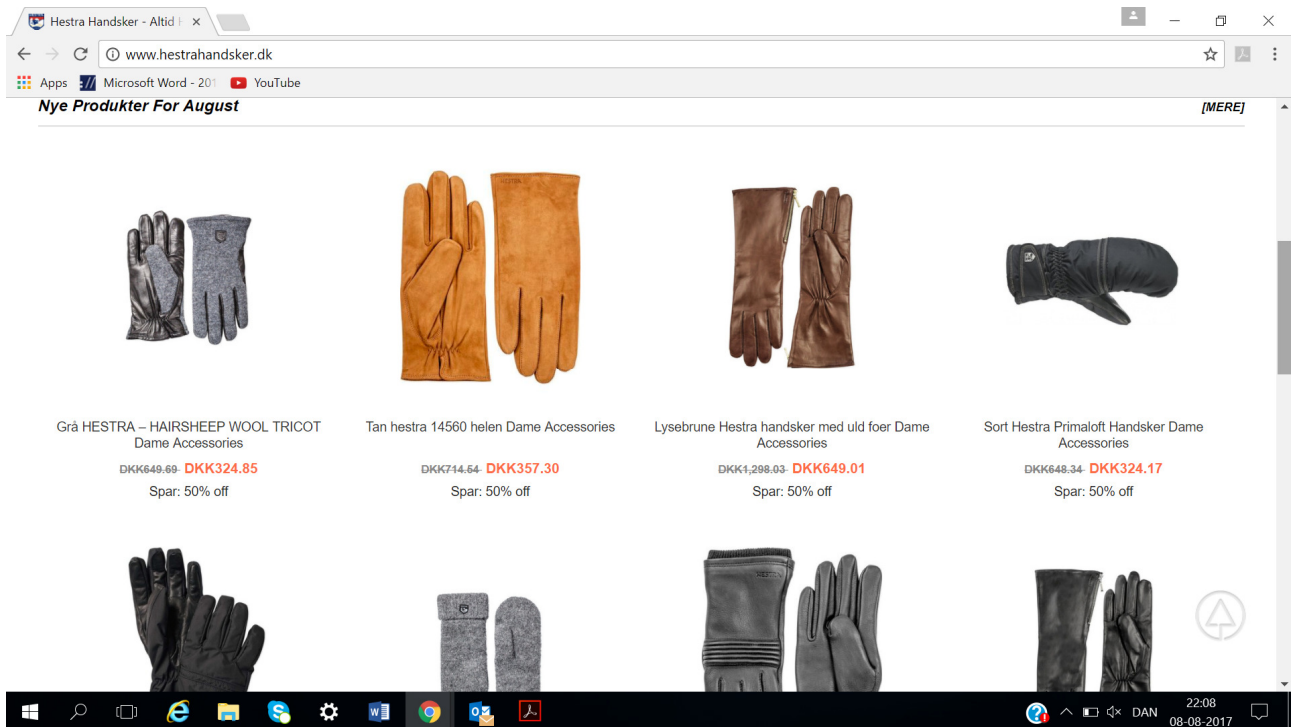
Bilag 10 er kopi af brev af 14. marts 2017 fra klagerens advokat til indklagede, hvori det gøres gældende, at indklagedes brug af domænenavnet "hestrahandsker.dk" krænker klagerens varemærkeret, og at indklagede derfor skal fjerne alt indhold på hjemmesiden og overdrage domænenavnet til klageren.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "hestragloves.com" har sekretariatet den 8. august 2017 taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet "hestrahandsker.dk" har sekretariatet den 8. august 2017 taget følgende kopier, jf. bilag 9:





Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er stiftet i 1936 i Sverige og i dag er ledende på markedet for kvalitetshandsker,
- at klageren driver forretning i mere end 25 lande, heriblandt Danmark,
- at klagerens virksomhedsnavn "HESTRA-Handsken" blev registreret i 2005,
- at klageren har markedsført sine produkter globalt under varemærket HESTRA online og i fysiske butikker herunder i Danmark,
- at klageren har anvendt varemærket HESTRA siden slutningen af 1990'erne og inden indklagedes registrering af domænenavnet "hestrahandsker.dk",
- at klageren har registreret varemærket HESTRA i mange lande herunder som EU-varemærke,
- at klagerens datterselskab er registrant af domænenavnet "hestrahandskar.se",
- at domænenavnet "hestrahandsker.dk" består af klagerens varemærke HESTRA og det generiske danske ord "handsker",
- at indklagede uden klagerens samtykke anvender domænenavnet "hestrahandsker.dk" sammen med klagerens varemærke, virksomhedsnavn og grafiske udtryk til at udbyde klagerens produkter,
- at indklagedes uautoriserede brug af domænenavnet "hestrahandsker.dk" skader klageren alvorligt,
- at klageren uden held har anmodet indklagede om at ophøre med den uautoriserede brug af klagerens varemærke,
- at indklagede krænker klagerens varemærkeret og endvidere handler i strid med god markedsføringsskik,
- at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet "hestrahandsker.dk", og
- at indklagede handler i strid med god domænenavnsskik.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Klageren er ifølge sagens oplysninger indehaver af blandt andet en EU-varemærkeregistrering til ordmærket HESTRA for varemærkeklasserne 9, 18, 25 og 28. Registreringen omfatter blandt andet handsker, jf. sagens bilag 6 og 7.

Klageren kan på den baggrund forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker som senest ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 2015/2424 af 16. december 2015 (EU-varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b.

EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Artikel 9

Rettigheder knyttet til et EU-varemærke

1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret

b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”

Domænenavnet "hestrahandsker.dk" består af en sammensætning af klagerens beskyttede varemærke HESTRA med flertalsformen af det almindelige generiske ord "handske", der betegner den vareart, som indklagede anvender domænenavnet for. Den kendetegnsbærende del af domænenavnet "hestrahandsker.dk" er således identisk med klagerens registrerede varemærke.

Domænenavnet "hestrahandsker.dk" anvendes til en hjemmeside, hvorfra indklagede udbyder handsker, som præsenteres som værende af mærket HESTRA. Domænenavnet "hestrahandsker.dk" indeholder klagerens varemærke HESTRA som dominerende bestanddel. Indklagedes brug af domænenavnet er derfor egnet til at give det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagede gør således ved sin brug af domænenavnet "hestrahandsker.dk" uden samtykke fra klageren erhvervsmæssig brug af varemærket HESTRA i forbindelse med markedsføring af varer på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med varemærket.

Efter sagens oplysninger anvendes det omtvistede domænenavn til en hjemmeside, hvorfra der tilsyneladende sker salg af handsker af mærket HESTRA. Indklagede kan, såfremt der måtte være tale om originale produkter af mærket HESTRA, derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, der følger af EU-varemærkeforordningens artikel 12 og 13. Disse bestemmelser er sålydende:

"Artikel 12

Begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkninger

1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssigt brug af:

a) tredjemands navn eller adresse, hvis tredjemanden er en fysisk person

b) tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelseernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelse

c) EU-varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af dette varemærke er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.

2. Stk. 1 finder kun anvendelse hvis dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Artikel 13

Konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket

1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette varemærke.

2. *Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.*”

Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Da varemærket HESTRA udgør den dominerende del af domænenavnet ”hestrahandsker.dk”, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagedes brug af domænenavnet ”hestrahandsker.dk” er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som tilsyneladende udbydes på hjemmesiden. Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på EU-varemærkeforordningens artikel 12 eller 13, hvorfor brugen udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter forordningens artikel 9, stk. 1 og 2.

Da indklagede herefter ikke findes at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”hestrahandsker.dk”, træffer klagenævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”hestrahandsker.dk” skal overføres til klageren, HESTRA-Handsken AB. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 21. september 2017

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo