

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0119

Klager:

Herschel Supply Company Ltd.
327-611 Alexander Street
Vancouver
Canada

Indklagede:

song qiuxiang
yanchengqu hepinglu 22hao
462000 luohu
Kina

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet "herscheltaske.dk" overføres til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. juni 2017 med ét bilag (bilag 1).

Registreringsdato:

Domænenavnet "herscheltaske.dk" er registreret den 1. september 2016.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"Herschel Supply Company Ltd is a brand based out of Vancouver, Canada that produces and sells backpacks, travel accessories, headwear and clothing in the EU, North America, Asia, and throughout the world. We were incorporated in 2009.

We hold registered rights to "HERSCHEL" under EU 012400751, and its associated trademarks in USA, Canada, Japan, China, etc. for classes 9, 16, 18 (backpacks, 25 (clothing), 28, and 35 (online marketing).

We have used the mark continuously since the company was incorporated, and some of our official sites are: herschel.com and herschel.eu

The website herscheltaske.dk was brought to our attention by a customer, and we note that it is selling counterfeit items bearing the likeness of our product, and using our trade mark.

We have no knowledge of the current bearer of the mark, and have had difficulty identifying who we can contact. We have been in touch with cloudflare, who manages the nameservers for the defendant, but correspondence to the email address they've provided have not been answered.

...

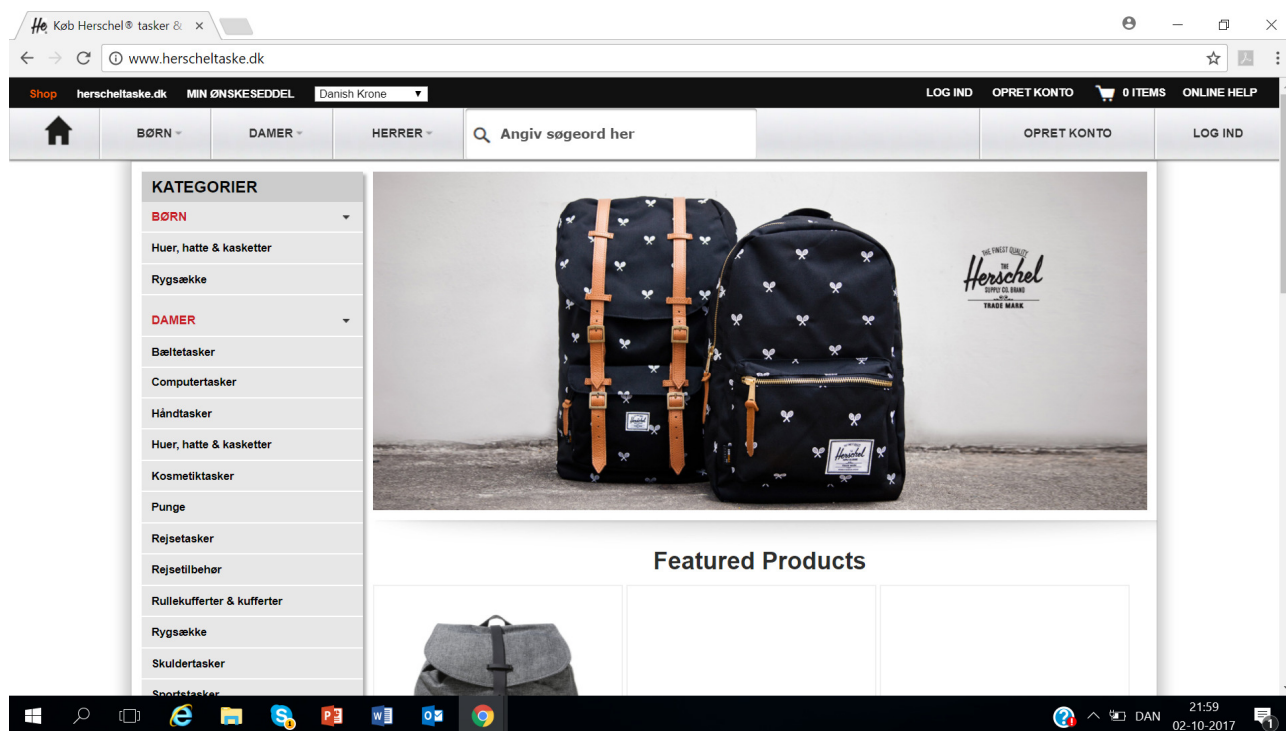
We allege that the current registrant of herscheltaske.dk has registered the site in question contrary to the Danish Domain Names Act sections 25(1) and the Danish Marketing Practices Act, Section 18.

Please see <https://www.tmdn.org/tmview/get-detail?st13=EM500000012400751&lang=en> for confirmation of the registration of our mark in Europe.

We also enclose a copy of our certificate of registration in Appendix 1."

Ved opslag på EUIPOs hjemmeside har sekretariatet konstateret, at klageren bl.a. har fået registreret ordmærket HERSCHEL som EU-varemærke for en række forskellige varer og tjenesteydelser navnlig vedrørende rygsække og tasker, jf. bilag 1.

Ved opslag på domænenavnet "herscheltaske.dk" har sekretariatet den 30. september 2017 taget følgende kopi:



Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren producerer og sælger rygsække, hovedbeklædning, tøj og rejsetilbehør i EU, Nordamerika, Asien og resten af verden,
- at klageren har registreret varemærket HERSCHEL for bl.a. rygsække,
- at klageren har brugt betegnelsen HERSCHEL kontinuerligt,
- at der på domænenavnet "herscheltaske.dk" sælges varemærkeforfalskede varer, og
- at indklagedes registrering af domænenavnet "herscheltaske.dk" er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og markedsføringslovens § 18 [nu § 22].

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 af 1. marts 2016.

Klageren er ifølge sagens oplysninger indehaver af blandt andet en EU-varemærkeregistrering til ordmærket HERSCHEL for en række forskellige varer og tjenesteydelser navnlig vedrørende rygsække og tasker.

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 EUvaremærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”

Domænenavnet ”herscheltaske.dk” består af en sammenstilling af klagerens beskyttede varemærke HERSCHEL med det almindelige generiske ord ”taske”, der betegner den vareart, som indklagede anvender domænenavnet ”herscheltaske.dk” for. Den kendetegnsbærende del af domænenavnet ”herscheltaske.dk” er således identisk med klagerens registrerede varemærke.

Domænenavnet ”herscheltaske.dk” anvendes til en hjemmeside, hvorfra indklagede udbyder rygsække og beslægtede produkter, som præsenteres som værende af mærket HERSCHEL. Domænenavnet ”herscheltaske.dk” indeholder klagerens varemærke HERSCHEL 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 ”herscheltaske.dk” uden samtykke fra klageren erhvervsmæssig brug af varemærket HERSCHEL 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 rygsække m.v. af mærket HERSCHEL. Indklagede kan, såfremt der måtte være tale om originale produkter af mærket HERSCHEL, 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 tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne

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 HERSCHEL udgør den dominerende del af domænenavnet ”herscheltaske.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 ”herscheltaske.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 ”herscheltaske.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 "herscheltaske.dk" skal overføres til klageren, Herschel Supply Company Ltd. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 30. november 2017

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo