

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2017-0328**

## **Klager:**

IJH A/S  
Holmenevej 31  
3140 Ålsgårde

v/advokat Søren Danelund Reipurth

## **Indklagede:**

Raul Foreman  
614 Bryan Street  
27215 Burlington  
USA

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstand

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

### Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 16. november 2017 med seks bilag (bilag 1-6).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" er registreret den 19. november 2016.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*"IJH A/S ("Klager") er en anerkendt dansk designvirksomhed, der blandt andet driver virksomhed inden for design, markedsføring og salg af beklædningsgenstande, herunder jakker. Der vedlægges som (bilag 1) udskrift fra CV, hvoraf fremgår, at selskabets formål er "[...] at drive design- og engrosvirksomhed inden for modebranchen og anden dermed beslægtet virksomhed" under branchekode "464210 Engroshandel med beklædning."*

*Klager har ved ibrugtagning samt registrering, jf. varemærkelovens § 3, stiftet varemærkerettigheder til varemærket og ordelementet ILSE JACOBSEN i bl.a. Danmark. Der henvises herved til EU-varemærkeregisterring nr. 012200812, ILSE JACOBSEN HORNBÆK (fig.) (bilag 2), dansk varemærkeregisterring nr. VR 2001 01259, ILSE JACOBSEN HORNBÆK (fig.) (bilag 3) samt EU-varemærkeansøgning nr. 017405986, ILSE JACOBSEN (ord) (bilag 4).*

*Klager har desuden stiftet tilsvarende kendetegnsrettigheder efter markedsføringslovens § 22.*

*Klager driver blandt andet via hjemmesiden [www.ilsejacobsen.com](http://www.ilsejacobsen.com) en webshop med salg af tøj, sko og øvrigt tilbehør, jf. bilag 4. Klager har tillige registreret en række andre domæner, herunder [ilsejacobsen.dk](http://ilsejacobsen.dk), der benyttes som pegedomæne til [www.ilsejacobsen.com](http://www.ilsejacobsen.com), jf. bilag 5.*

*I foråret 2017 blev Klager opmærksom på Indklagedes registrering af domænenavnet [ilsejacobsenjakke.dk](http://ilsejacobsenjakke.dk), der blev registreret den. 19. november 2016. Diverse skærmprents fra hjemmesiden [www.ilsejacobsenjakke.dk](http://www.ilsejacobsenjakke.dk) er vedlagt som bilag 6.*

*Der sælges via den hjemmeside, som Indklagedes domæne peger på, en lang række forskellige produkter under Klagers varemærke, ILSE JACOBSEN. Klagers figurmærke, ILSE JACOBSEN HORNBÆK, benyttes tillige adskillige steder på siden. De billeder, der benyttes på hjemmesiden, herunder produktbilleder, tilhører tillige Klager. Endelig tilhører de viste designs, for så vidt der er tale om Klagers produkter, Klager.*

*Klager har aldrig leveret produkter til hjemmesidens indehaver og har heller ikke kendskab til, at andre har leveret produkter til hjemmesidens indehaver. Dette indikerer i sig selv varemærkeforfalskning og/eller phishing.*

*Det bemærkes videre, at der på hjemmesiden angives (i) priser i danske kroner, (ii) hovedparten af teksterne på dansk, (iii) mulighed for levering til Danmark, og (iv) at hjemmesiden herudover frembyder en række øvrige tilknytningsmomenter til Danmark. Der foreligger videre "skæve" prisangivelser på varerne og manglende kontaktinformationer på hjemmesideindehaveren. Dette indikerer tillige piratkopiering og/eller phishing.*

...

*Der er tale om en hjemmeside, der henvender sig til danske forbrugere, hvorved Indklagede i strid med varemærkelovens § 4, EU-varemærkeforordningens artikel 9 og markedsføringslovens § 22 har gjort varemærkemæssig brug af Klagers varemærker og forretningskendetegn i Danmark og EU, ligesom en eventuel ophavsretlig brug kan bedømmes efter ophavsretsloven. Der er efter Klagers opfattelse tale om grove, pågående immaterialretskrænkelser, som ud over det ovenfor anførte videre udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1."*

Som bilag 1 har klager fremlagt udskrift fra Det Central Virksomhedsregister vedrørende klageren.

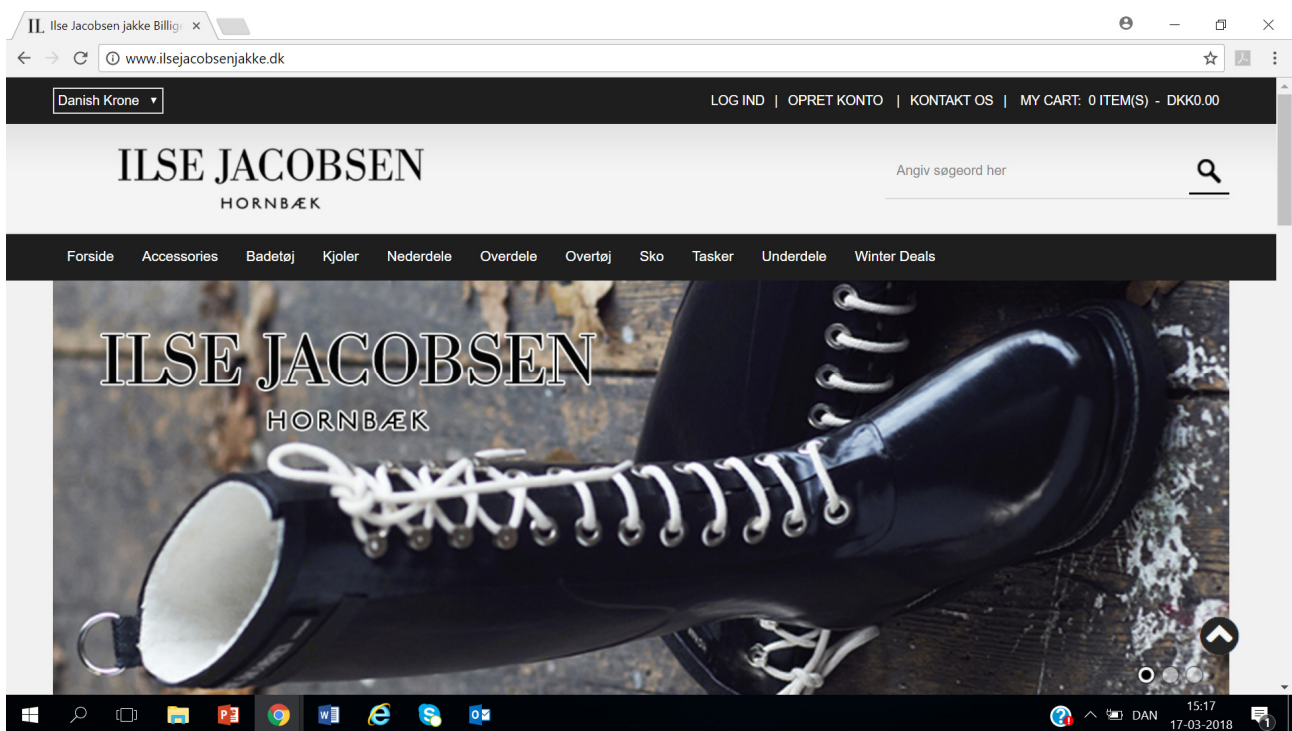
Bilag 2 er udskrift fra EUIPO's database, hvoraf fremgår, at klageren den 5. marts 2014 fik registreret et figurmærke, som indeholder betegnelsen "Ilse Jacobsen", for blandt andet beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

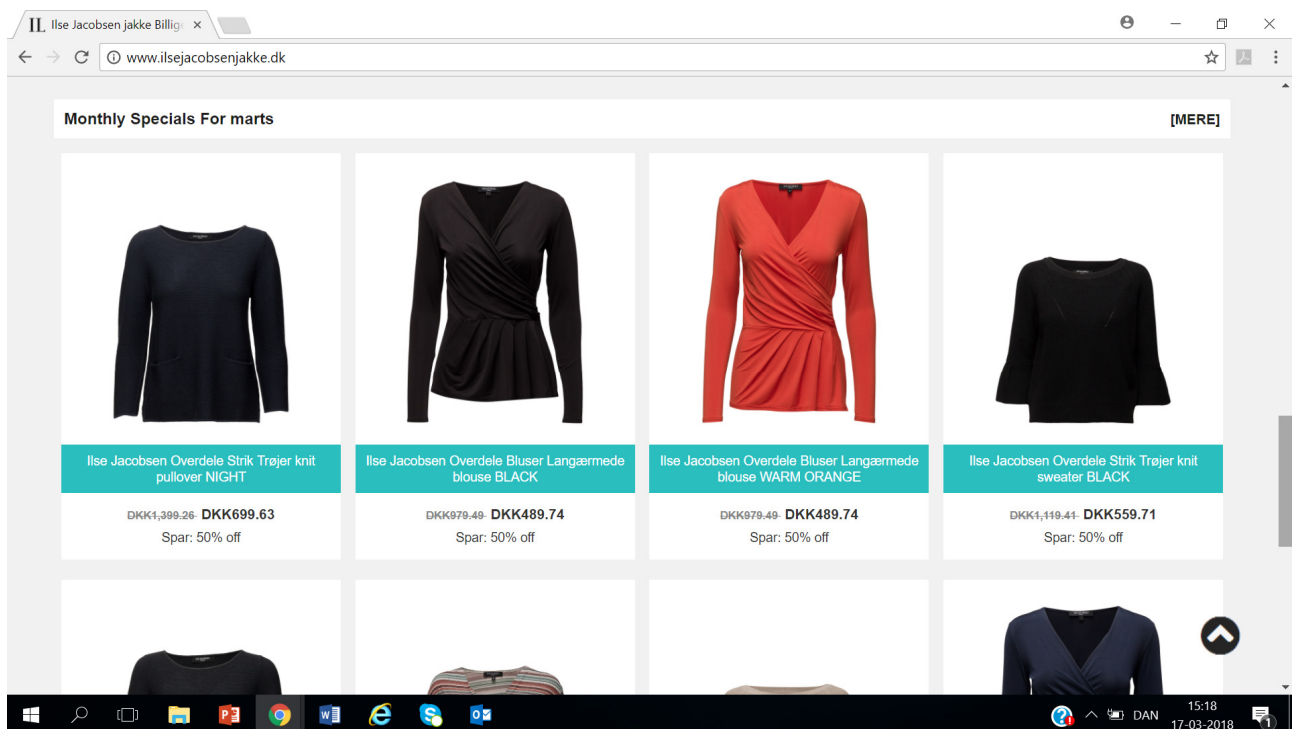
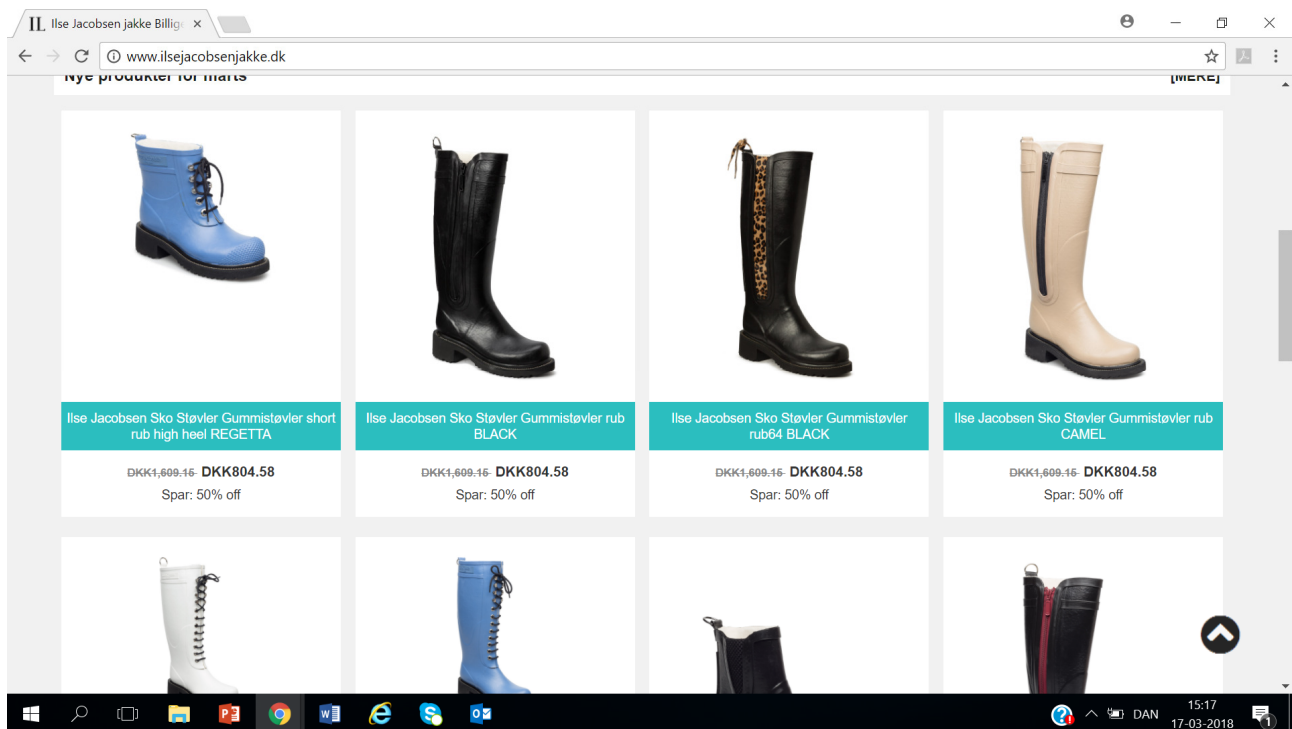
Bilag 3 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvorefter fremgår, at klageren den 14. marts 2001 fik registreret et figurmærke, som indeholder betegnelsen "Ilse Jacobsen", for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Bilag 4 er udskrift fra EUIPO's database, hvorefter fremgår, at klageren har ansøgt om registrering af betegnelsen ILSE JACOBSEN som EU-varemærke for en lang række produkter heriblandt beklædningsgenstande og fodtøj.

Bilag 5 er skærmprent fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "ilsejacobsen.com".

Ved opslag på domænenavnet ilsejacobsenjakke.dk har sekretariatet den 17. marts 2018 taget følgende kopier, jf. bilag 6:





Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en anerkendt dansk designvirksomhed, der blandt andet driver virksomhed vedrørende design, markedsføring og salg af beklædningsgenstande, herunder jakker,
- at klageren har stiftet varemærket til betegnelsen ILSE JACOBSEN i bl.a. Danmark,
- at klageren blandt andet driver virksomhed på hjemmesiden "ilsejacobsen.com", som er en webshop med salg af tøj, sko og øvrigt tilbehør, og har tillige registreret en række andre domænenavne, herunder ilsejacobsen.dk, der benyttes til at viderestille til domænenavnet "ilsejacobsen.com",
- at der på hjemmesiden på domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" præsenteres en lang række forskellige produkter under klagers varemærke,
- at der på hjemmesiden på domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" benyttes produktbilleder og design, som klager er indehaver af rettighederne til,
- at klager ikke har leveret produkter til hjemmesiden på domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" og heller ikke har kendskab til, at andre skulle have leveret produkter til hjemmesidens indehaver, hvilket sammen med andre forhold ved hjemmesiden indikerer, at aktiviteterne på hjemmesiden må karakteriseres som varemærkeforfalskning og/eller phishing,
- at hjemmesiden på domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" er i strid med varemærkelovens § 4, EU-varemærkeforordningens artikel 9, markedsføringslovens § 22 og domænelovens § 25, stk. 1, samt eventuelt efter ophavsretsloven, og
- at indklagede har foretaget grove og pågående immaterialretskrænkelser.

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. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 2. august 2017.

Klageren er blandt andet indehaver af en dansk varemærkeregistrering af et figurmærke, der indeholder betegnelsen ILSE JACOBSEN, for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Da betegnelsen ILSE JACOBSEN i sig selv har fornødent særpræg for de varer, som klagerens varemærke er registreret for, har klageren varemærket til denne betegnelse. Dette varemærke er herefter beskyttet efter varemærkelovens § 4, stk. 1, der har følgende ordlyd:

*"§ 4. Indehaveren af en varemærket kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis*

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

*2. eller 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."*

Domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" består af en sammenstilling af klagerens beskyttede varemærke ILSE JACOBSEN med det almindelige generiske ord "jakke", der betegner varer af

lignende art, som dem indklagede anvender domænenavnet for. Den kendetegnsbærende del af domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" er således identisk med klagerens registrerede varemærke.

Domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" anvendes til en hjemmeside, hvorfra indklagede udbyder fodtøj og beklædningsgenstande, som præsenteredes som værende af mærket ILSE JACOBSEN. Domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" indeholder klagerens varemærke ILSE JACOBSEN 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 har således ved sin brug af domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" uden samtykke fra klageren gjort erhvervsmæssig brug af varemærket ILSE JACOBSEN 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 fodtøj og beklædningsgenstande af mærket ILSE JACOBSEN. Indklagede kan, såfremt der måtte have været tale om originale produkter af mærket ILSE JACOBSEN, derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, der følger af varemærkelovens §§ 5 og 6. Disse bestemmelser er sålydende:

#### ***"Begrænsninger i indehaverens rettigheder § 5.***

*Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af*

- 1) eget navn og egen adresse,*
- 2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller*
- 3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.*

#### ***Konsumtion § 6.***

*Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke.*

*Stk. 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 ILSE JACOBSEN udgør den dominerende del af domænenavnet "ilsejacobsenjakke.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 ”ilsejacobsenjakke.dk” er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som tilsyneladende bliver udbudt på hjemmesiden. Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på varemærkelovens §§ 5 og 6, hvorfor brugen udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens § 4.

Da indklagede herefter ikke findes at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”ilsejacobsenjakke.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 ”ilsejacobsenjakke.dk” skal overføres til klageren, IJH A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 11. april 2018

---

Kaspar Linkis  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo