

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0339

Klager:

IJH A/S
Holmenevej 31
3140 Ålsgårde
Danmark

v/advokat Søren Danelund Reipurth

Indklagede:

Harold Rivers
182-21 150th Avenue
11413 Springfield Gardens
USA

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. november 2017 med syv bilag (bilag 1-7).

Registreringsdato:

Domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.dk" er registreret den 22. 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 CVR, hvorafter 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-varemærkeregistriering nr. 012200812, ILSE JACOBSEN HORNBÆK (fig.) (bilag 2), dansk varemærkeregistriering 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 en webshop med salg af tøj, sko og øvrigt tilbehør, jf. bilag 5. Klager har tillige registreret en række andre domæner, herunder ilsejacobsen.dk, der benyttes som pegedomæne til www.ilsejacobsen.com, jf. bilag 6.

I efteråret 2017 blev Klager opmærksom på Indklagedes registrering af domænenavnet ilsejacobsenstøvler.dk, der blev registreret den 22. november 2016. Diverse skærmprents fra hjemmesiden www.ilsejacobsenstøvler.dk er vedlagt som bilag 7.

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 en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Bilag 2 er en 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, hvoraf det 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, hvoraf fremgår, at klageren har ansøgt om registrering af betegnelsen ILSE JACOBSEN som EU-varemærke for en lang række produkter, heriblandt beklædningsgenstande og fodtøj.

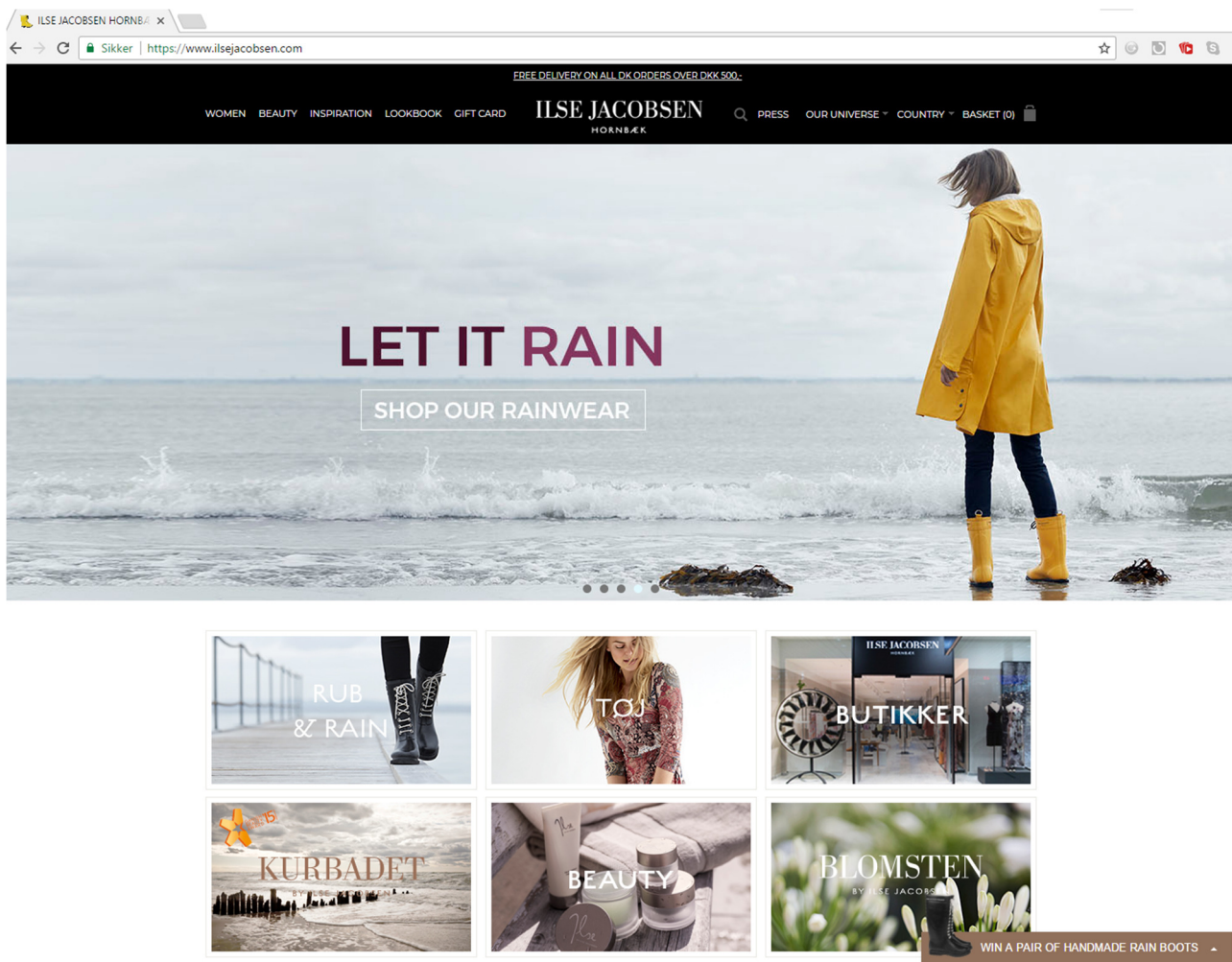
Bilag 5 er skærmpoint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet "ilsejacobsen.com".

Som bilag 6 har klageren fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk), hvoraf det fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet "ilsejacobsen.dk" med registreringsdato den 5. september 2000.

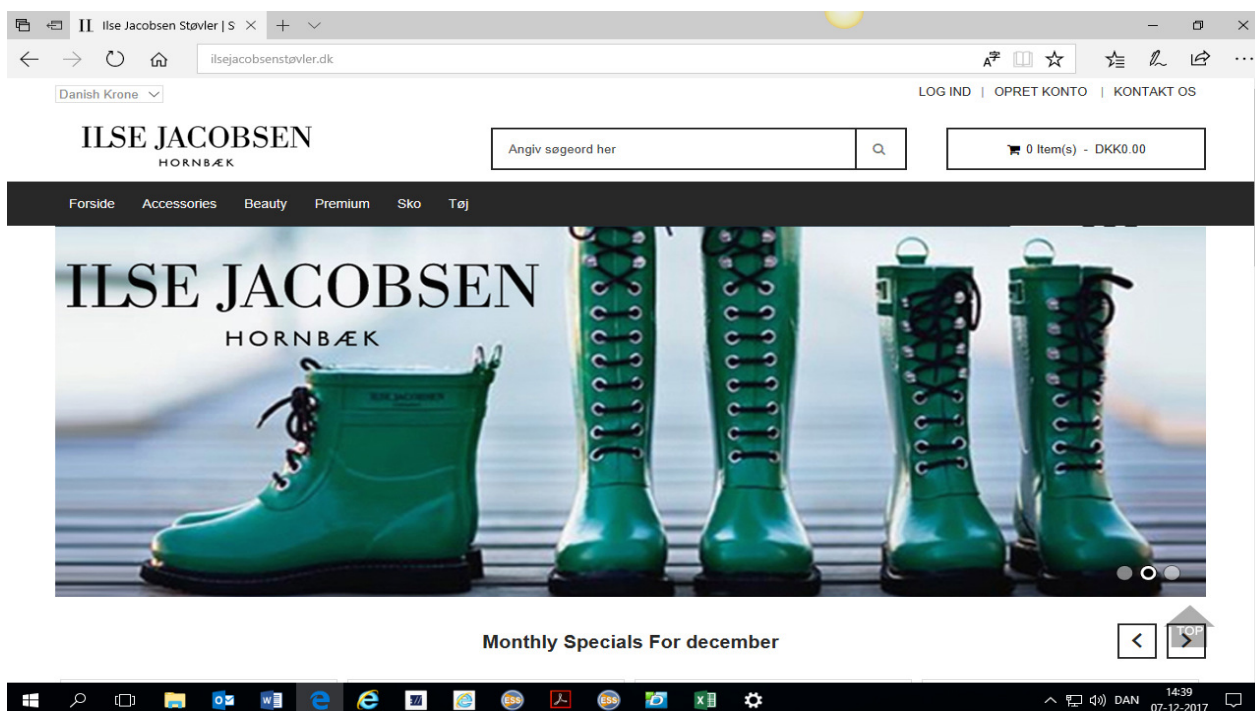
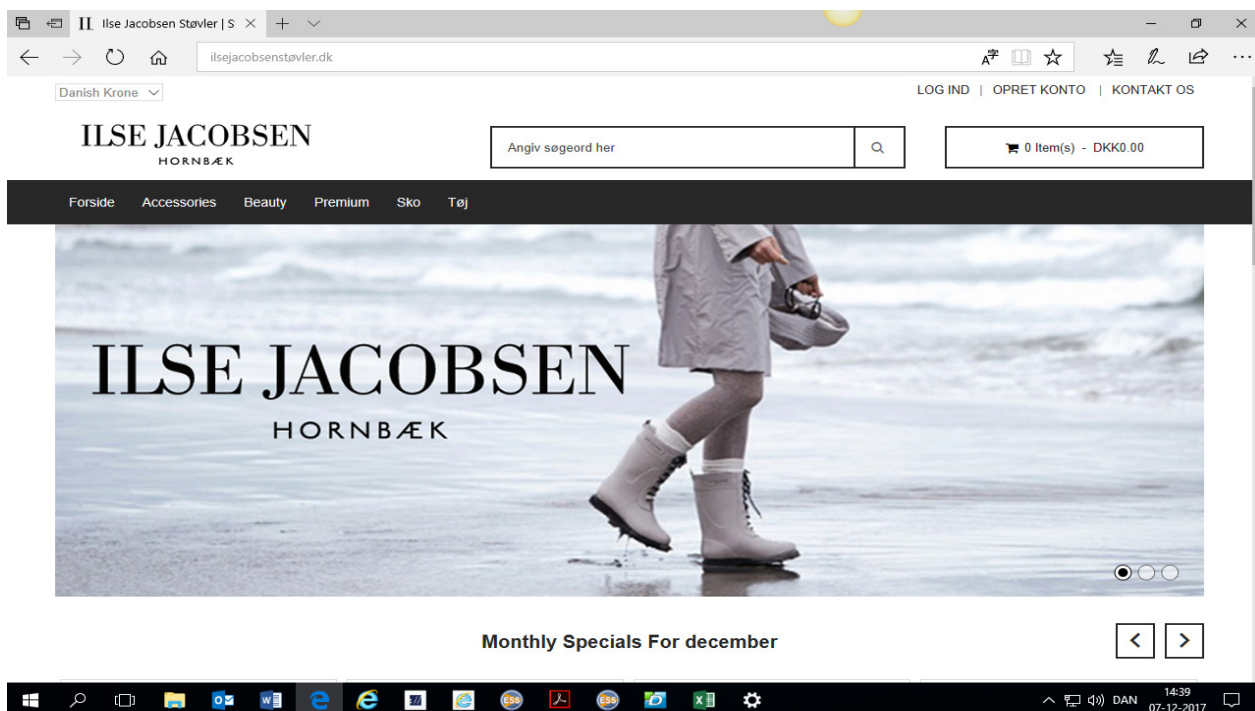
Som bilag 7 har klageren fremlagt skærmpoint fra hjemmesiden under domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.dk".

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren, IJH A/S, er registrant af domænenavnet "ilsejacobsen.dk", der benyttes som pegedomæne til klagers hjemmeside "www.ilsejacobsen.com" (jf. også oven for bilag 5 og 6). Ved opslag på hjemmesiden "www.whois.com" den 11. marts 2018 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet "ilsejacobsen.com" er registreret af klager den 24. oktober 2003.

Ved opslag den 11. marts 2018 på "www.ilsejacobsen.com" har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag den 7. december 2017 på ”www.ilsejacobsenstøvler.dk” har sekretariatet taget følgende kopier:



Ved sekretariatets fornyede opslag den 11. marts 2018 på "ilsejacobsenstøvler.dk" fremkom der ingen hjemmeside.

Ved opslag den 11. marts 2018 i DK Hostmaster WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.dk", og at domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.dk" p.t. er "deaktiveret" hos DK Hostmaster. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id

(HR8337-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede under ".dk"-internetdomænet.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en anerkendt dansk designvirksomhed, der bl.a. driver virksomhed vedrørende design, markedsføring og salg af beklædningsgenstande og fodtøj, herunder støvler,
- at klageren har stiftet varemærket til betegnelsen ILSE JACOBSEN i bl.a. Danmark,
- at klageren bl.a. 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 "ilsejacobsenstøvler.dk" præsenteres en lang række forskellige produkter under klagers varemærke,
- at der på hjemmesiden på domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.dk" benyttes produktbilleder og design, som klager er indehaver af rettighederne til,
- at klager ikke har leveret produkter til hjemmesiden på domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.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 "ilsejacobsenstøvler.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, IJH A/S, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 2. august 2017.

Klageren er bl.a. 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 ”ilsejacobsenstøvler.dk” består af en sammenstilling af klagerens beskyttede varemærke ILSE JACOBSEN med det almindelige generiske ord ”støvler”, der betegner varer af lignende art, som dem indklagede har anvendt domænenavnet for. Den kendetegnsbærende del af domænenavnet ”ilsejacobsenstøvler.dk” er således identisk med klagerens registrerede varemærke.

Domænenavnet ”ilsejacobsenstøvler.dk” har i en periode været anvendt til en hjemmeside, hvorfra indklagede har udbudt fodtøj og beklædningsgenstande, som præsenteredes som værende af mærket ILSE JACOBSEN. Domænenavnet ”ilsejacobsenstøvler.dk” indeholder klagerens varemærke ILSE JACOBSEN som dominerende bestanddel. Indklagedes tidligere brug af domænenavnet var derfor egnet til at give det indtryk, at anvendelsen skete 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 ”ilsejacobsenstøvler.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 anvendtes det omtvistede domænenavn til en hjemmeside, hvorfra der tilsyneladende skete 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 "ilsejacobsenstøvler.dk", er indklagedes tidligere brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen skete efter autorisation fra klageren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagedes brug af domænenavnet "ilsejacobsenjakke.dk" var endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som tilsyneladende blev udbudt på hjemmesiden. Den brug, som indklagede tidligere har gjort af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på varemærkelovens §§ 5 og 6, hvorfor brugen udgjorde en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens § 4.

Det fremgår imidlertid af sagens oplysninger, at domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.dk" på nuværende tidspunkt ikke er i brug og hos DK Hostmaster står registreret som deaktiveret. På den baggrund, og da indklagede endvidere ikke har svaret i sagen, er det ikke muligt for klagenævnet at fastslå, at indklagede gør (eller påtænker at gøre) brug af det omtvistede domænenavne på en måde, som udgør en aktuel krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Selvom klagenævnet ikke kan lægge til grund, at der foreligger en aktuel krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet tillige overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

"§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik."

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil vedrøre ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt.

Det er i forarbejderne endvidere tilkendegivet, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn:

"Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål."

I lighed med klagenavnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v."

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i en årrække har drevet virksomhed med markedsføring og salg af klagerens produkter inden for bl.a. beklædningsgenstande og fodtøj under betegnelsen ILSE JACOBSEN. Endvidere har klageren siden 2001 været indehaver af en dansk varemærkeregistrering af et figurmærke, hvori betegnelsen ILSE JACOBSEN indgår, og klageren har som anført varemærket til denne betegnelse. På den baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne benytte domænenavnet ”ilsejacobsenstøvler.dk” i forbindelse med sin virksomhed.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagede interesser.

Indklagede har ikke svaret i sagen. Som anført oven for har indklagede imidlertid tidligere benyttet domænenavnet ”ilsejacobsenstøvler.dk” på en måde, som udgjorde en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Klagenævnet finder på den baggrund, at der er skabt en stærk formodning for, at indklagede ikke har en legitim og anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”ilsejacobsenstøvler.dk”.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen og har således ikke afkræftet denne formodning. Det følger af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse.

Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har en legitim og anerkendelsesværdig interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”ilsejacobsenstøvler.dk”.

På baggrund af det anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”ilsejacobsenstøvler.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "ilsejacobsenstøvler.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