

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0493

Klager:

Yeti GmbH
Gewerbering 6
02828 Görlitz
Tyskland

v/ Mette Illum Skjødt, Chas. Hude Legal

Indklagede:

Lorenzo Martinez
elko 512 morse lane space 7
89801 Nevada
US

Parternes påstande:

Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”yetidunjakke.dk” slettes.

Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. april 2018 med otte bilag (bilag 1-8).

Registreringsdato:

Domænenavnet ”yetidunjakke.dk” er registreret den 23. november 2016.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:

”...

Klager er en anerkendt tysk designvirksomhed, der blandt andet producerer dunjakker af høj kvalitet og har gjort det siden 1983 (www.yetiworld.com, jf. bilag 1). Der vedlægges udskrift fra det tyske virksomhedsregister, jf. bilag 2.

Klager er en af de førende producenter på markedet for kvalitetsudstyr til friluftslivet. Dunjakkerne er det produkt, Klager er allermest kendt for, også på det danske marked.

Klager har ved registrering jf. varemærkelovens § 3, stiftet varemærkerettigheder til varemærket VA 2015 00603 (fig.) i Danmark jf. bilag 3. Der henvises også til EUTM nr. 001565472 "YETI" (w) i bilag 4 samt til de to internationale registreringer IR 938580 (fig.) jf. bilag 5 samt IR 1282963 (fig.) jf. bilag 6.

I januar 2018 blev Klager opmærksom på domænet "yetidunjakke.dk", som henviser til en hjemmeside, der giver sig ud for at sælge Klagers produkter jf. bilag 7. En hjemmeside, som Klager ikke kender til, og ikke har en aftale med om salg af Klagers produkter. Klager har heller ikke har kendskab til, at andre skulle have leveret produkter til hjemmesidens indehaver.

Hjemmesiden, der er tilknyttet domænenavnet "yetidunjakke.dk", fremstår overordnet uprofessionel.

Det bemærkes, at der på hjemmesiden angives priser i danske kroner, at de fleste produktbeskrivelser er på dansk og der tilbydes levering i Danmark. Der foreligger endvidere meget "skæve" prisangivelser på varerne, som fremstår som "kvaldtilbud".

Det bemærkes, at hjemmesiden mangler kontakthinformationer. Der er udelukkende mulighed for "kontakt" til "kundeservice" via en simpel kontaktformular. Alt dette er set før, og indikerer typisk varemærkeforfalskning og/eller phishing.

I bilag 7 fremlægges ligeledes screen shot af henholdsvis "shipping & Returns" og "Privacy Notice" på engelsk, som er fyldt med stavfejl, formuleringsfejl og grammatiske fejl.

Ejeren af domænenavnet yetidunjakke.dk er oprettet i november 2016 og ejes af Lorenzo Martinez fra Nevada, USA, jf. bilag 8 indeholdende udskrift fra DK Hostmaster.

Der er tale om en hjemmeside, der henvender sig til danske forbrugere, hvorved Indklagede i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 22 har gjort varemærkemæssig brug af Klagers varemærker og forretningskendetegn i Danmark, ligesom en eventuel ophavsretlig brug kan bedømmes efter ophavsretsloven.

Der er efter Klagers opfattelse tale om særdeles pågående immaterialretskrænkelser, som ud over det ovenfor anførte videre udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.

..."

Som bilag 1 har klageren fremlagt en række skærmpoint fra hjemmesiden www.yetiworld.com, der ifølge klageren viser, at klageren producerer bl.a. dunjakker.

Bilag 2 er tilsyneladende en udskrift af 23. januar 2018 fra Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden vedrørende klageren.

Bilag 3 er en udskrift af 25. april 2018 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende dansk varemærkeregistrering VR 2016 00512. Af udskriften fremgår det, at klageren den 22. februar 2016 har opnået endelig registrering af et figurmærke inden for vareklasserne 6, 8, 11, 12, 14, 16-18, 20-22, 25, 28 og 35, der omfatter bl.a. beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Varemærkeregistreringen knytter sig til følgende figurmærke:



Bilag 4 er en udskrift af 25. april 2018 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistrering 001565472. Det fremgår af udskriften, at klageren den 6. juni 2001 har opnået registrering af ordmærket "YETI" inden for vareklasserne 20 og 25, der i sidstnævnte vareklasse omfatter yderbeklædning, særlig benklæder, trøjer, veste og handsker (beklædning), dog bortset fra gamascher.

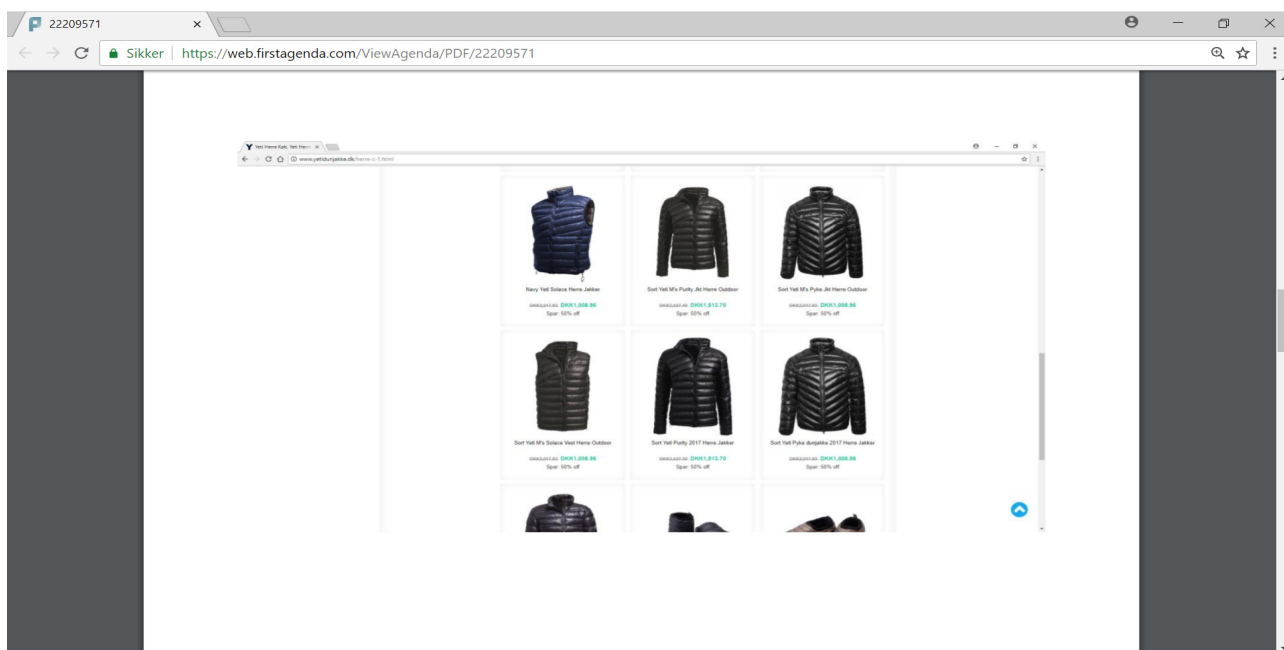
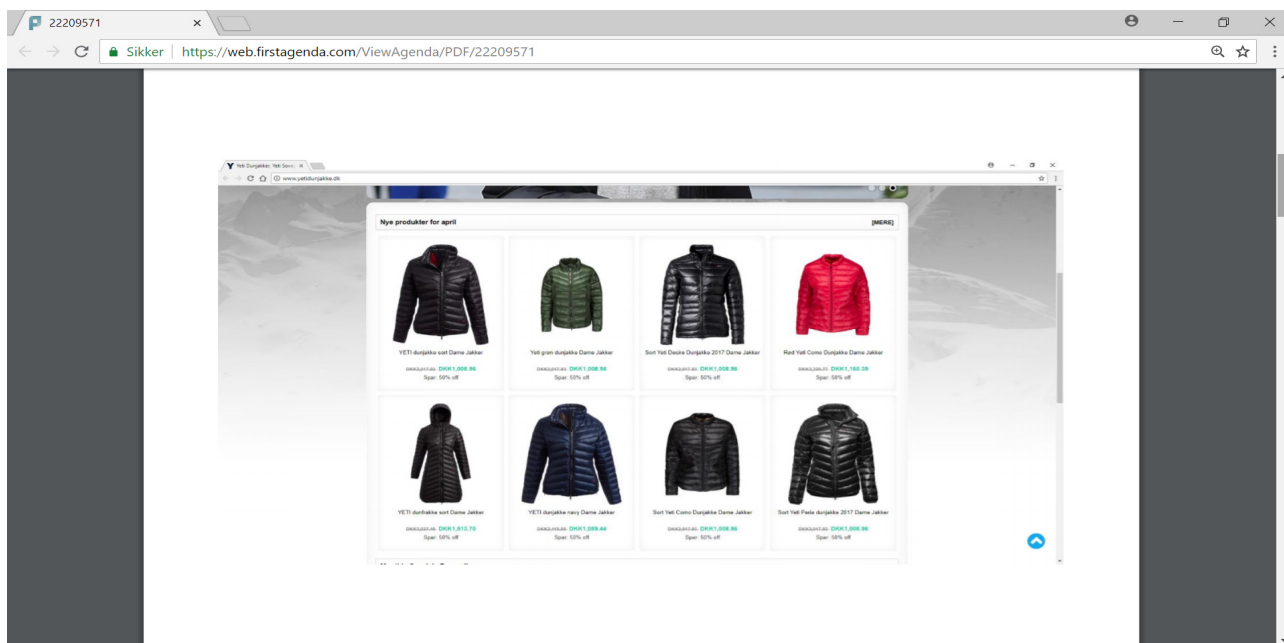
Bilag 5 er en udskrift af 25. april 2018 fra World Intellectual Property Organization (WIPO) vedrørende international varemærkeregistrering 938580. Det fremgår af udskriften, at klageren den 28. november 2006 har opnået registrering af et figurmærke inden for en lang række forskellige vareklasser, der i vareklasse 25 omfatter beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Varemærkeregistreringen knytter sig til følgende figurmærke:



Bilag 6 er en udskrift af 25. april 2018 fra WIPO vedrørende international varemærkeregistrering 1282963. Af udskriften fremgår det, at klageren den 10. september 2015 har opnået registrering af et figurmærke inden for en lang række forskellige vareklasser, der i vareklasse 25 omfatter beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Den pågældende varemærkeregistrering knytter sig til følgende figurmærke:

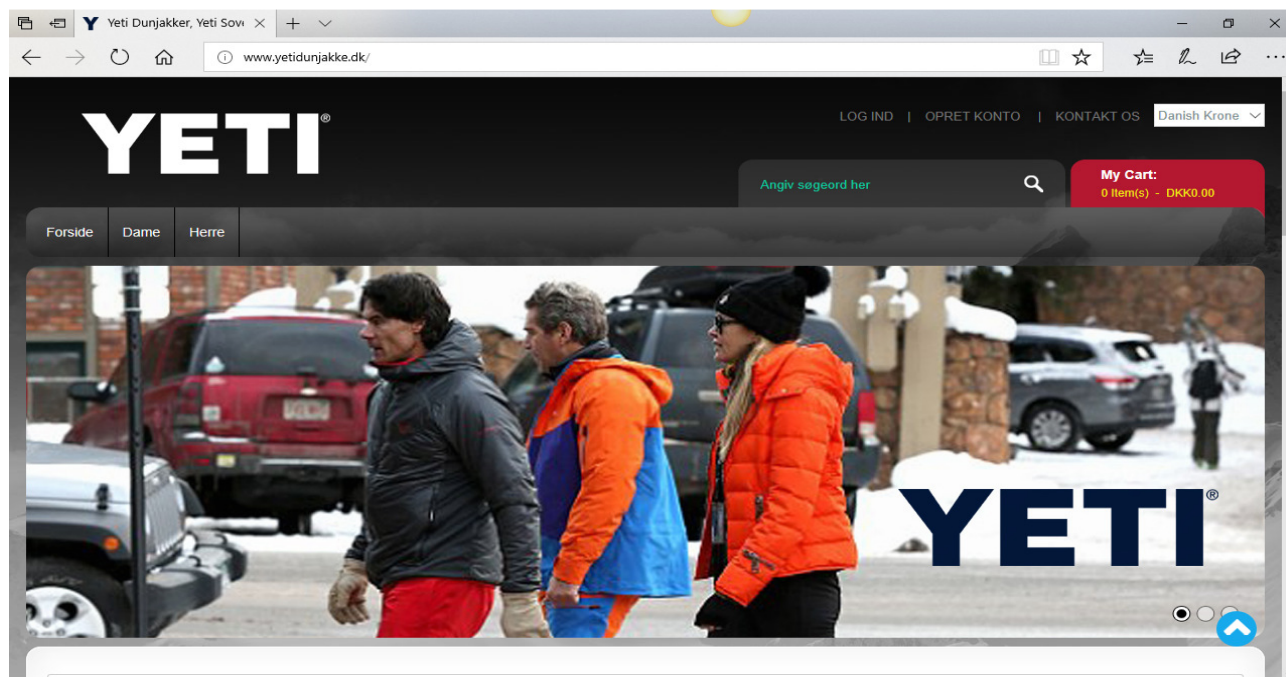


Bilag 7 er en række udaterede skærmpoint fra opslag på hjemmesiden under det omtvistede domænenavn "yetidunjakke.dk". Bilaget indeholder bl.a. følgende to skærmpoint:



Bilag 8 er en udskrift af 25. april 2018 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet "yetidunjakke.dk", jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.

Ved opslag den 2. maj 2018 på ”yetidunjakke.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved sekretariatets fornyede opslag den 31. juli 2018 på ”yetidunjakke.dk” fremkom der ingen hjemmeside.

Sekretariatet har ved opslag den 31. juli 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”yetidunjakke.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (LM8375-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne under .dk-internetdomænet.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en anerkendt tysk designvirksomhed, der bl.a. siden 1983 har produceret dunjakker af høj kvalitet,
- at klageren er en af de førende producenter på markedet for kvalitetsudstyr til friluftslivet og at dunjakkerne er det produkt, som klageren er mest kendt for,
- at klageren er indehaver af en dansk varemærkeregistrering til et figurmærke, hvori betegnelsen ”yeti” indgår, der omfatter bl.a. beklædningsgenstande,
- at klageren desuden er indehaver af en EU-varemærkeregistrering til ordmærket ”YETI”, der omfatter bl.a. yderbeklædning,
- at klageren herudover er indehaver af to internationale varemærkeregistreringer til figurmærker, hvori betegnelsen ”yeti” indgår, der omfatter bl.a. beklædningsgenstande,
- at klageren i januar 2018 blev opmærksom på domænenavnet ”yetidunjakke.dk”, der indeholder en hjemmeside, som giver sig ud for at sælge klagerens produkter,
- at klageren ikke har noget nærmere kendskab til hjemmesiden og således ikke har indgået en aftale med indklagede om salg af klagerens produkter,

- at klageren heller ikke er bekendt med, at andre skulle have leveret klagerens produkter til hjemmesidens indehaver,
- at hjemmesiden under domænenavnet ”yetidunjakke.dk” overordnet fremstår som uprofessionel med bl.a. mange fejlstavninger og grammatiske fejl,
- at hjemmesiden endvidere mangler kontaktinformationer, ligesom der er tale om meget skæve prisangivelser på varerne, der fremstår som knaldtilbud,
- at de nævnte forhold på hjemmesiden typisk vil være en indikation på varemærkeforfalskning og/eller phishing,
- at hjemmesiden henvender sig til danske forbrugere med priser angivet i danske kroner, tilbud om levering i Danmark mv.,
- at indklagede herved krænker klagerens varemærkerettigheder, hvilket er i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 22,
- at der herudover er tale om en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og
- at indklagedes registrering af domænenavnet ”yetidunjakke.dk” på den baggrund bør slettes.

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:

Klageren, Yeti GmbH, er ifølge sagens oplysninger indehaver af en række forskellige varemærker, herunder en EU-varemærkeregistrering til ordmærket ”YETI” for vareklasserne 20 og 25, der i sidstnævnte vareklasse omfatter bl.a. yderbeklædning. Klageren har fået registreret det pågældende varemærke den 6. juni 2001 på baggrund af en ansøgning indgivet den 20. marts 2000 (jf. bilag 4).

Klageren kan således på den anførte baggrund forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (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 ”yetidunjakke.dk” består af en sammenstilling af klagerens beskyttede varemærke ”YETI” med det almindelige generiske ord ”dunjakke”, der betegner en vareart, som indgår i klagerens varesortiment, og som indklagede efter det oplyste frem til et tidspunkt efter klagens indgivelse har anvendt det omtvistede domænenavn for. Den kendetegnsbærende del af domænenavnet ”yetidunjakke.dk” er således identisk med klagerens registrerede varemærke.

Indklagede har ved sin anvendelse af domænenavnet ”yetidunjakke.dk” uden samtykke fra klageren gjort erhvervsmæssig brug af varemærket ”YETI” i forbindelse med markedsføring af varer af samme art, som varemærket er registreret og anvendes for. Indklagedes brug af domænenavnet har dermed indebåret en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder til varemærket ”YETI”, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2.

Klageren har endvidere givet udtryk for, at indklagede via hjemmesiden må have markedsført kopiprodukter. Klageren har nærmere henvist til bl.a., at hjemmesiden indeholder meget skæve prisangivelser på varerne, at varerne fremstår meget billige og at hjemmesiden i øvrigt ikke indeholder nogen egentlige kontaktoplysninger. Desuden har klageren henvist til, at klageren heller ikke er bekendt med, at andre end klageren skulle have leveret klagerens produkter til hjemmesidens indehaver.

Klagenævnet finder, at der herved er skabt en formodning for, at indklagede har anvendt domænenavnet ”yetidunjakke.dk” for en hjemmeside, der foregiver at tilhøre en forhandler af produkter af mærket ”YETI”, men i realiteten forhandler uoriginale produkter. Ved at undlade at svare i sagen har indklagede ikke afkræftet denne formodning, og har således heller ikke påberåbt sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som følger af EU-varemærkeforordningens artikel 12 og 13.

Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge indklagedes manglende svar virkning til fordel for modparten. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”yetidunjakke.dk” har indebåret en grov krænkelse af klagerens varemærkeret til ”YETI”. Klagenævnet finder tillige, at der herved foreligger en overtrædelse af princippet om god domænenavnsskik i domænelovens § 25, stk. 1.

Indklagede her herefter ingen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”yetidunjakke.dk”.

På denne baggrund slettes domænenavnet, idet det bemærkes, at klageren ikke har nedlagt påstand om at få domænenavnet overført til sig.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”yetidunjakke.dk” skal slettes straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 12. september 2018.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo