

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0247-R

Klager:

Gant AB
Box 27021
102 51 Stockholm
Sverige

v/ Johan Lindwall og Ida Wedén

Indklagede:

Liu Xuemei
Huaiyangxianxichengquhuanbaolu356hao
4666700 zhoukou
CN

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”gantruggerkøbenhavn.dk” til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. september 2017 med otte bilag (bilag 1-8).

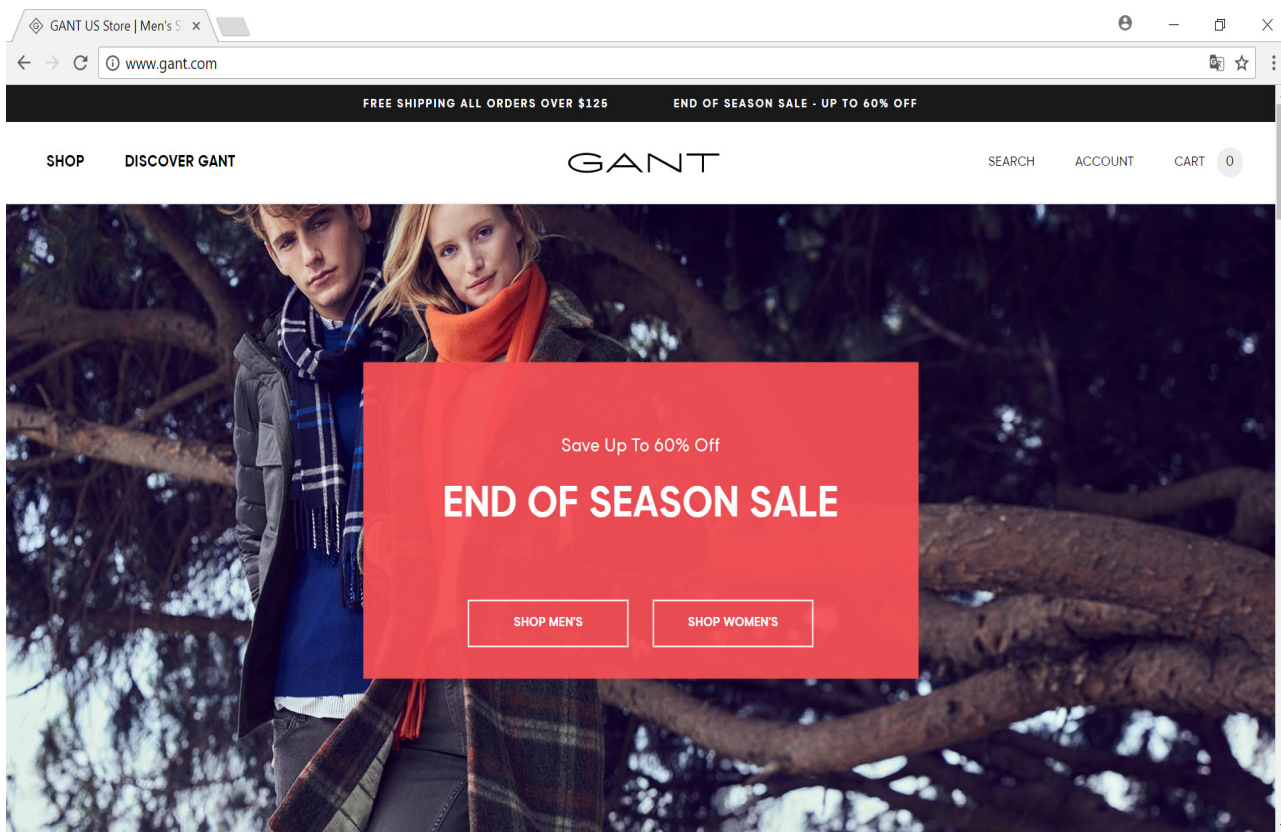
Registreringsdato:

Domænenavnet ”gantruggerkøbenhavn.dk” er registreret den 25. august 2016.

Sagsfremstilling:

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren, Gant AB, er registrant af domænenavnene ”gant.com” og ”gantrugger.com”, hvorfra klageren sælger sine produkter, jf. således i den forbindelse også nedenfor bilag 5. Ved opslag den 7. januar 2018 på hjemmesiden www.whois.icann.org har sekretariatet konstateret, at domænenavnene ”gant.com” og ”gantrugger.com” er registreret henholdsvis den 26. juni 1997 og den 16. oktober 2009, og at klageren desuden er anført som registranten af domænenavnene.

Ved opslag den 7. januar 2018 på ”gant.com” har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag den 7. januar 2018 på ”gantrugger.com” blev sekretariatet viderestillet til ”gant.com”.

Det fremgår endvidere af bilag 5, at klagerens autoriserede repræsentant i Danmark, Jens Schirmer A/S, er registrant af domænenavnene ”gant.dk” og ”gantrugger.dk”. Ved opslag den 10. januar 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at domænenavnene er registreret henholdsvis den 30. oktober 2000 og den 22. november 2012, og at Jens Schirmer A/S samtidig er anført som registranten. Ved sekretariatets opslag samme dag på ”gant.dk” og ”gantrugger.dk” fremkom der ingen hjemmesider.

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

”...

2. BACKGROUND

2.1. The parties

2.1.1. *The Complainant is based in Stockholm, Sweden, Exhibit 1. The Gant brand was established by the Complainant in 1949 and is an international clothing brand that conducts business within retail for clothes, shoes and accessories as well as home accessories. The Complainant operates in several countries and its products designated by the trademarks of Gant are available at thousands of selected retailers and several hundreds of Gant stores worldwide. The “House of Gant” fashion collections are subdivided into three lines, GANT, GANT Diamond G, and GANT Rugger. The products are sold in physical stores and web shops, including gant.com and gantrugger.com, run*

by the Complainant itself. Through the web shops, the Complainant's products are sold globally and the websites are also essential channels for international branding.

2.1.2. *Liu Xuemei (the “**Defendant**”) is the registrant of the Domain Name which was registered in 2016, and appears to be a physical person located in China, Exhibit 3.*

2.2. *The Gant Marks*

2.2.1. *Provided as Exhibit 4.1 and 4.2 are copies of certificates of the European Union trademark registrations GANT-RUGGER and GANT (“**Gant Marks**”), owned by the Complainant, on which, among others, this complaint is based. In addition, a selection of the Complainant's global trademark portfolio is provided as Exhibit 4.3 as well as a selection of the Complainant's domain name portfolio, Exhibit 5 which includes gantrugger.dk, gant.dk, gant.com, gant.se and gant.nu.*

2.2.2. *The Gant Marks serve as an important and distinctive representation of the Complainant's products as well as the goodwill of the company and its worldwide business operations. The Gant Marks have by extensive cost incurred by the Complainant for the manufacture and branding become well-established and well-known trademarks within the global fashion industry. The Gant Marks and products designated by these trademarks holds a good reputation and international recognition. For the Complainant, it is imperative to protect the Gant Marks against any misrepresentation, potential infringement, counterfeiting and fraud that may cause substantial harm to the Gant Marks and the Complainant's goodwill.*

2.2.3. *The Complainant has registered the Gant Marks as word and figurative marks in several classes in countries all over the world, including in China where the Defendant is located. The EU trade mark “GANT” was registered on 2000-07-21 and the EU trade mark “GANT-RUGGER” was registered on 2007-07-05, which is long before the Defendant's registration of the Domain Name (2016).*

2.3. *Description of the website*

2.3.1. *The Domain Names is connected to an active website which targets the Danish market and Danish consumers. The website appears as a Danish web shop for clothes and accessories operated by, or connected to, the Complainant. There is a web check-out where the visitor can enter credit card details to purchase products offered. The website contains usage of the Gant Marks and photo material protected by copyright to which the Complainant is the rights holder. The main language used on the website is Danish. English language is also used on the website.*

2.3.2. *The Complainant first became aware of the website when a customer contacted the Complainant's customer support service August 27, 2017. The customer had ordered a product at the website under the Domain Name and proceeded through the web check-out. The product that the customer received was obviously a counterfeited product and not a genuine product produced under the Gant Marks, see email from the customer provided in Exhibit 6.*

3. **GROUND**S

3.1. *Likelihood of confusion between Domain Name and the Gant Marks*

- 3.1.1. *The Domain Name comprises the name GantRugger as well as the suffix “kobenhavn”. There is a significant likelihood of confusion between the Complainant’s prior trademark “GANT-RUGGER” and the Domain Name. The Domain Name creates an obvious association with the trademarks “GANT” and “GANT-RUGGER”, owned by the Complainant. There is a substantial risk that internet users may believe there is real connection between the Domain Names and the products of the Complainant having regard to the overall impression created by the Domain Name.*
- 3.1.2. *The addition of the suffix “kobenhavn” does not change this assessment as it does not change the overall impression of the Domain Name of which “gantrugger” and “gant” are dominant parts. In addition, the suffix is the capital city of Denmark, where several authorized resellers of the products, manufactured and marketed under the Gant Marks, are located. A consumer is therefore likely to apprehend the Domain Name as a local representative of the Complainant. In case 2016-0025 the domain name at issue was gogoogle.dk it was determined by the Complaints Board for Domain Names (the “Board”) that “google” was the distinctive part of the domain name, despite the fact that the domain name also consisted of a prefix.*
- 3.1.3. *The addition of .dk, a generic top-level domain suffix, is non-distinctive and is without legal significance when assisting the identity or similarity of a domain name to a Complainant’s prior trade mark rights.*
- 3.1.4. *With reference to the reputation of the Gant Marks, there is substantial risk that the public will perceive the Defendant’s Domain Name either as a domain name owned by the Complainant or that there is some kind of commercial relation with the Complainant. The fact that a consumer, who wanted to purchase a product manufactured by the Complainant under the Gant Marks, ordered a product at the website under the Domain Name demonstrates this. Further, the customer contacted the Complainant when the delivered product turned out to be a counterfeit. By using a term that is confusingly similar to the Gant Marks in the Domain Name, the Defendant exploits the goodwill and the image of the trademark, which may result in dilution and other damage for the Complainant’s trademark.*
- 3.1.5. *The website does not contain any information about the provider or company behind the website and the products offered, other than the GANT-logotypes published and the text “gantruggerkobenhavn”, Exhibit 7. The Defendant does not in any way, on the website connected to the Domain Name, state or disclose the lack of relationship between the Defendant and the Complainant. Instead, all through the web site, the Defendant uses the Gant Marks, as well as the Complainant’s copyright protected pictures. Under the contact section on the web site, there is no company name listed, but only an online form where visitors can fill out any questions they might have.*
- 3.1.6. *This, the Defendant is using the Domain Name to intentionally attempts to attract internet users to the website for commercial gain, by creating a likelihood of confusion*

with the Gant Marks. In case 2000-171, the defendant used the Burberry trademark in their website in a way that might imply that the defendant was an authorized reseller of Burberry products or the holder of the trademark rights to Burberry or its affiliates had approve the association of the business of the defendant on the website. In that case, the Board stated that such behavior cannot be considered as lawful use.

- 3.1.7. In case 2011-0079, regarding the domain name “usedrolex.dk”, the Board stated that the register and use of the domain name was an attempt to achieve a perception that there was a connection between the defendant’s business connected to the domain name and the complainant in that case. This was considered as taking unfair benefit of the trademarks goodwill and therefore in breach of trademark legislation.*
- 3.1.8. In case 2006-931 regarding the domain name “xeroxdisplays.dk”, the Board established that the fact that the domain name constituted a likelihood of confusion with the trademark Xerox Corporations and that it is used to achieve an impression that the business within the website is authorized by Xerox Corporations, was an infringement of trademark. The Board further stated that the use of the trademark was not necessary for the defendant to market the products sold at the website under “xeroxdisplays.dk”, and therefore cannot be qualified by the European Union Trade Mark Regulation (“EUTMR”) Articles 12 and 13 regarding limitations and exhaustion of rights.*
- 3.1.9. Based on the above, the Domain Name shall be considered as identical, or at least closely similar, to the Gant Marks and is used by the Defendant in relation to goods which are identical with the goods for which the Gant Marks are registered, and that it therefore exists a likelihood of confusion on the part of the relevant public. Further, the Gant Marks has a reputation in the European Union and the use of the Domain Name, without due cause, takes unfair advantage of the distinctive character and the repute of the Gant Marks. All referred cases support this conclusion of likelihood of confusion.*
- 3.1.10. The registration and use of the Domain Name is also in breach of the Danish markedsføringslov § 18 as the use of the Domain Name is likely to create likelihood of confusion with the Complainant and the Complainant’s products marketed under the Gant Marks.*
- 3.2. No legitimate interest of the Defendant*
 - 3.2.1. The Complainant has found that the Defendant has any registered trademarks or trade names corresponding to the Domain Name. The Complainant has also not found anything that would suggest that the Defendant has been using the term GantRugger in any way that would give him any legitimate rights in the name. Consequently, the Defendant may not claim any rights established by common usage.*
 - 3.2.2. The Gant Marks are well-known trademarks within the fashion industry and an extremely valuable asset to the Complainant. It is clear that the Defendant knew of the Complainant’s legal rights in the name at the time of the registration, and the Defendant cannot claim to have been using the Gant Marks or any confusingly similar sign, without being aware of the Complainant’s rights to it. The considerable value and goodwill of*

the Gant Marks, is most likely the reason why the Defendant registered the Domain Name.

- 3.2.3. *It has come to the Complainant's attention that the Defendant has been involved in previously cases of similar nature, before the WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2017-0556 and D2017-0808. In these both cases the Defendant had registered different domain names and the panel found, amongst others, that these were confusingly similar to registered trademarks, and that the Defendant had used the trademarks in bad faith without any rights or legitimate interest. The panel ruled, in both cases, that the domain names were to be transferred to the holder of the respective trademarks.*
- 3.2.4. *Based on the above, it is clear that the Defendant is running a fraudulent business based on the goodwill and value of the Gant Marks. The Complainant has sent a cease and desist letter to the Defendants registered address in China and a copy of such to the email address found on the website connected to the Domain Name, Exhibit 8.1. In the letter, the Complainant advised the Defendant about the unauthorized use of the Gant Marks. The Complainant received a short answer sent from the email address. The answer did not include any adequate response to the Complainant's claims of unauthorized use, Exhibit 8.2.*
- 3.2.5. *In case 2017-0055, the domain name in question was "bjornborgtilbud.dk", and the complainant owned the BJÖRNBORG trademark. The circumstances in that case are comparable and closely similar to the situation and circumstances in this present case. The Board stated that it existed a likelihood of confusion between the use of domain name and the trademark, and that the domain name "bjornborgtilbud.dk" was used without due care and thereby the defendant took unfair advantage of, and was detrimental to, the repute of the BJÖRNBORG trademark. Therefore, the registration of "bjornborgtilbud.dk" constituted a breach of EUTMR Articles 9.1, 9.2 a)-b) and such registration and use was not qualified by the Articles 12 and 13. The same line of reasoning must apply in this case.*
- 3.2.6. *Based on the above, it is clear that the Defendant's extensive use of the Gant Marks is not necessary to identify or refer to the products offered by the Defendant. Further, since the products offered are not genuine products manufactured the Gant Marks, there are legitimate reasons for the Complainant to oppose further commercialisations of the products offered by the Defendant in connection to the Domain Name. The Defendant therefore has no legitimate interest in using the Gant Marks in the Domain Name.*

3.3. Conclusion

- 3.3.1. *Considering all the circumstances stated above, the registration and use of the Domain Name is in breach of the Danish varemærkelovens § 4, stk. 2, the EUTMR Article 9.1, 9.2 a) and b), as well as the domæneloven § 25, stk. 1, as it is not in accordance with good domain name practice. The Domain Name shall therefore be transferred to the Complainant in accordance with domæneloven § 28, stk. 4, nr. 1."*

Som bilag 1 har klageren fremlagt et registreringsbevis fra det svenske Bolagsverket, hvorefter selskabet blev registreret under sit nuværende navn den 21. juni 1999.

Bilag 2 er en fuldmagt af 8. september 2017 fra klageren til advokat Johan Lindwall og denne befuldmægtigede i forbindelse med repræsentation i nærværende sag.

Bilag 3 er en udskrift af 18. september 2017 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet "gantruggerkbenhavn.dk".

Bilag 4 er et registreringsbevis af 8. september 2017 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistrering 000161372. Af udskriften fremgår bl.a., at varemærket "GANT" er registreret den 21. juli 2000. Desuden indeholder bilaget et registreringsbevis af samme dato fra EUIPO vedrørende EU-varemærkeregistrering 005170824, hvoraf fremgår bl.a., at varemærket "GANT-RUGGER" er registreret den 5. juli 2007, ligesom bilaget indeholder en udskrift fra hjemmesiden www.tmdn.org med de forskellige varemærkeregistreringer, som er knyttet til klageren.

Bilaget indeholder endvidere en udskrift af 8. september 2017 fra Patent- og Varemærkestyrelsen (www.dkpto.dk) vedrørende varemærkeregistrering VR 1983 02148. Af udskriften fremgår bl.a., at klageren den 15. juli 1983 – på baggrund af en ansøgning indgivet den 22. januar 1982 – har fået registreret ordmærket "GANT THE RUGGER" inden for følgende varemærkeklasse:

"25: Beklædningsgenstande, nemlig skjorter og sweaters til mænd og drenge, skræddersyede beklædningsgenstande, nemlig dragter, sportsjakker, slacks, overfrakker og lette overfrakker; slacks, bukser og tennistøj til mænd; bukser og shorts til drenge; skjorter, kjoler, jakker, nederdele, bukser, toppe, shorts, tennistøj, sweaters, skræddersyede dragter, sportsjakker og slacks til kvinder; overtøj og sportsskjorter til mænd og kvinder, herunder overtøj og sportsskjorter af vævet eller strikket materiale, sportsjakker til mænd og frisertrøjer til mænd og kvinder, bindeslips samt butterfly og slips til mænd"

Endelig indeholder bilaget en udskrift af 8. september 2017 fra Patent- og Varemærkestyrelsen (www.dkpto.dk) vedrørende varemærkeregistrering VR 1981 03966. Af udskriften fremgår, at klageren den 11. december 1981 – på baggrund af en ansøgning indgivet den 4. juli 1980 – har fået registreret ordmærket "GANT" inden for følgende varemærkeklasse:

"25: Overtøj og sportsskjorter til mænd og kvinder, herunder overtøj og sportsskjorter af vævet eller strikket materiale, sweaters, bukser samt sportsjakker og frisertrøjer til mænd og kvinder, bindeslips og butterfly og slips til mænd, nederdele til kvinder."

Bilag 5 er efter det oplyste en oversigt over domænenavne, som klageren er registrant af. Af oversigten fremgår bl.a., at klageren er registrant af domænenavnene "gantrugger.com" (registreret den 16. oktober 2009), "gant.com" (registreret den 26. juni 1997) og "gant.nu" (9. november 2014). Endvidere fremgår det, at Jens Schirmer A/S – som klagerens autoriserede repræsentant i Danmark – er registrant af domænenavnene "gantrugger.dk" (registreret den 22. november 2012) og "gant.dk" (registreret den 30. oktober 2000), jf. i øvrigt ovenfor i sagsfremstillingen.

Bilag 6 er efter det oplyste en e-mail af 27. august 2017 fra en kunde, hvor klageren bliver gjort opmærksom på en hjemmeside under domænenavnet "gantruggerkbenhavn.dk", som ifølge kunden sælger ulovlige kopiprodukter af mærket "GANT". Af e-mailen fremgår følgende:

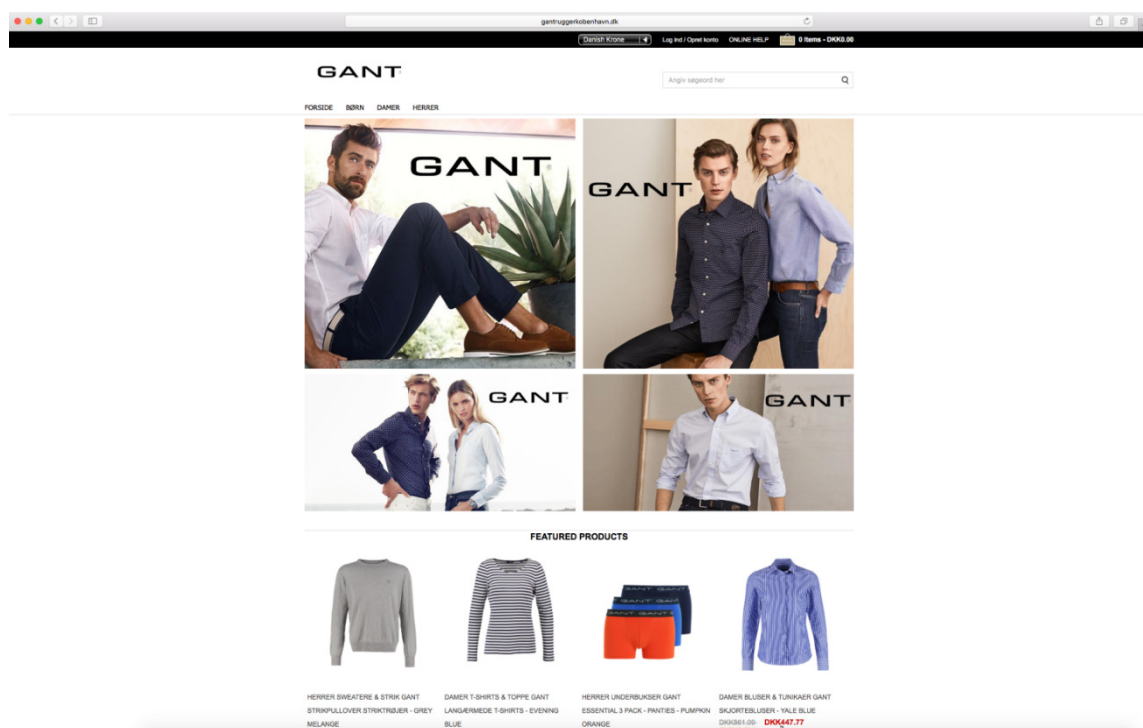
"I want to draw your attention to a website network, which is selling fake products of several famous brands, including yours. The url connected to your brand is the following: <http://www.gantruggerkbenhavn.dk>

Of course, all these websites pretend to sell original products. All these websites have the same layout, design and suspicious contact e-mail. They look quite nice and professional, but in reality they are Chinese sites. Unfortunately, I also stepped in their trap, ordered a product and received a totally fake one and the reimbursement is impossible. I'm fighting for my money since 8 months without any result. As I made a deeper investigation on internet, I found several website/forum where other people complained their experience in connection with these websites. Every time the same story: ordered something and finally did not received anything, or received an absolutely fake product instead of the original one and of course they never received back their money. I think this is absolutely incorrect and shocking that such a thief website network can stay alive and wrong thousands of people.

If you agree with me, please do the proper legal steps and contribute in termination of this network. I think this is also your interest, because you can prevent that fake version of your original products reach consumers.

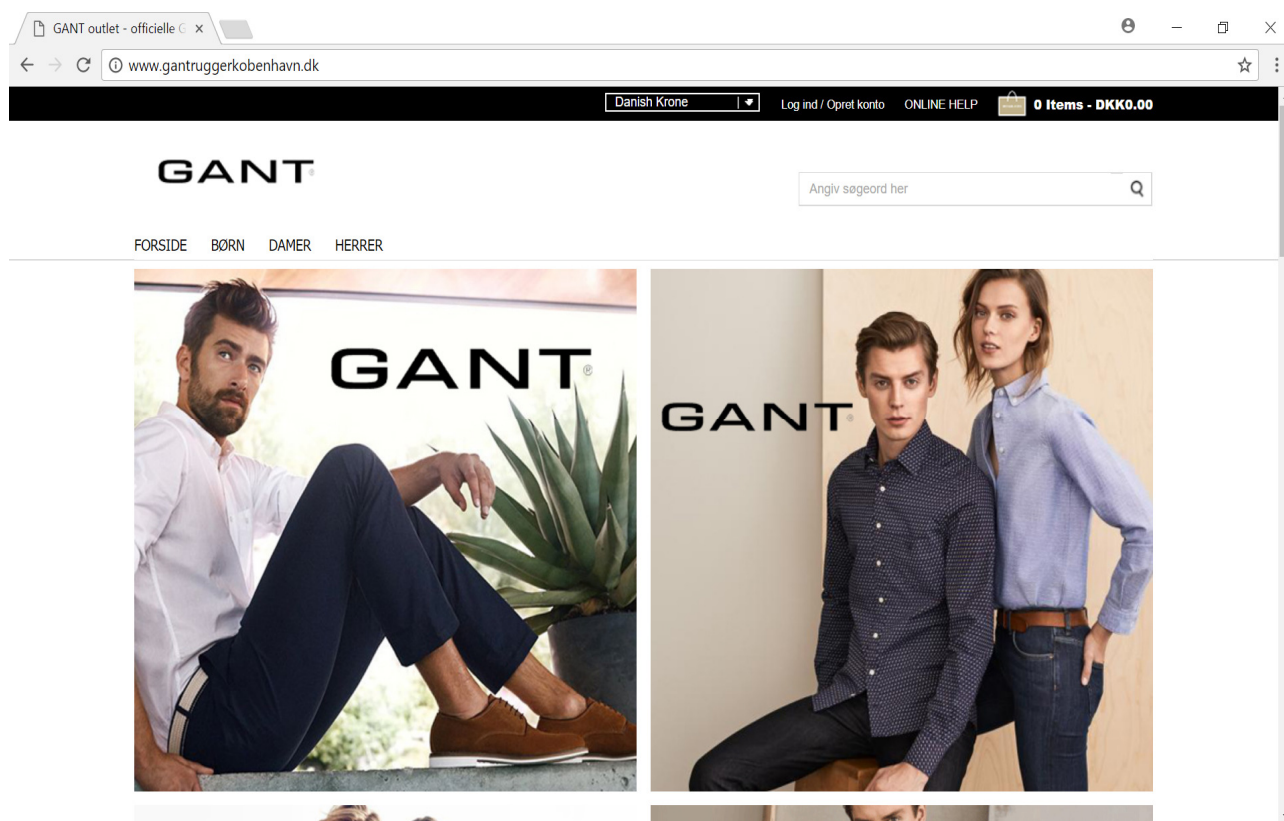
I really hope that you will handle this issue with high importance and make the proper legal steps as soon as possible."

Bilag 7 er en række udaterede skærmpoint fra hjemmesiden under domænenavnet "gantruggerkbenhavn.dk". I bilaget indgår bl.a. følgende skærmpoint:



Bilag 8 er kopi af et brev af 31. august 2017, som efter det oplyste er sendt på vegne af klageren til indklagede. Af brevet fremgår bl.a., at indklagede har registreret domænenavnet "gantruggerkbenhavn.dk", og at registreringen og den konkrete anvendelse af domænenavnet efter klagerens opfattelse udgør en krænkelse af dennes rettigheder til navnlig EU-varemærket "Gant-Rugger". Hertil kommer, at indklagede ifølge klageren på hjemmesiden under det pågældende domænenavn gør brug af billeder i strid med reglerne om ophavsret og på ulovlig vis sælger kopivarer knyttet til klagerens brand. På den baggrund anmodes indklagede om bl.a. straks at lukke hjemmesiden under domænenavnet "gantruggerkbenhavn.dk", idet klageren samtidig forbeholder sig retten til at tage yderligere retlige skridt i sagen.

Ved opslag den 2. oktober 2017 og fornyet opslag den 13. januar 2018 på "gantruggerkbenhavn.dk" har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag den 13. januar 2018 på EUIPO's hjemmeside www.euipo.europa.eu har sekretariatet konstateret, at klageren den 5. juli 2007 under EU-varemærkeregistrering 005170824 har fået registreret ordmærket GANT-RUGGER på baggrund af en ansøgning indgivet den 29. juni 2006. Varemærkeregistreringen omfatter bl.a. følgende varemærkeklasse:

"25: Beklædningsgenstande, Fodtøj, Hovedbeklædning, støvleskafter; Overlæder til fodtøj; Indlægssåler; Lommer til beklædning; Skjortebryster; Skulderstykker til skjorter; Stød til fodtøj; Hællindlæg til fodtøj; Skridhindrende indretning til fodtøj; Skorande."

Sekretariatet har ved opslag den 13. januar 2018 på EUIPO's hjemmeside www.euipo.europa.eu konstateret, at klageren den 21. juli 2000 under EU-varemærkeregistrering 000161372 har fået

registreret ordmærket GANT på baggrund af en ansøgning indgivet den 1. april 1996. Varemærkeregistreringen omfatter bl.a. følgende varemærkeklasse:

”25: Beklædningsgenstande, undtagen handsker, fodtøj.”

Ved opslag den 13. januar 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”gantruggerkobenhavn.dk”. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (LX179-DK) ikke er anført som registrant af yderligere domænenavne.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren, Gant AB, er et svensk aktieselskab med hovedkontor i Stockholm, Sverige,
- at Grant-brandet blev etableret i 1949 og i dag er et internationalt tøj-brand, der beskæftiger sig med tøj, sko og tilbehør,
- at klageren selv opererer i adskillige lande, og klagerens produkter er tilgængelige hos tusindvis af forhandlere og hundredvis af Gant-butikker rundt om i verden,
- at klagerens produkter herudover sælges gennem diverse webshops, herunder fra domænenavnene ”gant.com” og ”gantrugger.com”, som klageren selv driver,
- at klagerens autoriserede repræsentant i Danmark – Jens Schirmer A/S – er registrant af domænenavnene ”gant.dk” og ”gantrugger.dk”
- at Gant-brandets kollektioner grundlæggende er opdelt i tre forskellige underbrands – ”GANT”, ”GANT Diamont G” og ”GANT Rugger”,
- at Gant-brandet i kraft af klagerens markedsføring i dag er et veletableret og velkendt mærke inden for den globale modeindustri,
- at klagerens produkter således er kendetegnet ved et godt omdømme og international genkendelighed,
- at det derfor er afgørende for klageren at kunne beskytte sig mod misrepræsentation, kopivarer og svindel til skade for Gant-brandet,
- at klageren er indehaver af EU-varemærkeregistreringerne ”GANT” og ”GANT-RUGGER”, som er registreret i henholdsvis 2000 og 2007,
- at klageren herudover er indehaver af bl.a. de danske varemærkeregistreringer ”GANT” og ”GANT THE RUGGER”, som er registreret i henholdsvis 1981 og 1983,
- at de ovenfor nævnte varemærkeregistreringer alle omfatter bl.a. beklædningsgenstande,
- at klageren på baggrund af en henvendelse fra en kunde i august 2017 blev opmærksom på, at indklagede i 2016 har registreret domænenavnet ”gantruggerkobenhavn.dk”,
- at denne kunde havde indkøbt et produkt via indklagedes hjemmeside, der ifølge kunden viste sig at være en åbenbar kopivare,
- at indklagedes domænenavn ”gantruggerkobenhavn.dk” er knyttet til en hjemmeside, der primært retter sig mod danske forbrugere,
- at hjemmesiden under domænenavnet ”gantruggerkobenhavn.dk” fremstår som en dansk webshop for klagerens produkter (tøj og tilbehør),
- at det omtvistede domænenavn består af klagerens varemærke ”GANT-RUGGER” i kombination med stednavnet ”københavn”,
- at der er en stor forvekslingsrisiko med klageren, hvilket tilføjelsen ”københavn” til domænenavnet ikke ændrer ved,

- at ”gantrugger” således er den kendetegnsbærende del af domænenavnet ”gantruggerkbenhavn.dk”,
- at en almindelig forbruger vil være tilbøjelig til at tro, at domænenavnet ”gantruggerkbenhavn.dk” benyttes af en lokal repræsentant af klageren,
- at dette understøttes yderligere af, at kunden, der gjorde klageren opmærksom på domænenavsregistreringen, forvekslede indklagede med klageren,
- at det hertil skal lægges, at indklagede benytter hjemmesiden under domænenavnet til at sælge ulovlige kopivarer, som krænker klagerens rettigheder til Gant-brandet,
- at hjemmesiden indikerer en forbindelse mellem klageren og indklagede ved, at der uden tilladelse fra klageren benyttes Gant-logo og billeder,
- at indklagede med registreringen af domænenavnet ”gantruggerkbenhavn.dk” klart tilsigter at skabe forveksling med klageren,
- at indklagedes forretningsmodel således bygger på svigagtig udnyttelse af Gant-brandets goodwill,
- at nærværende sag i meget høj grad minder om klagenævnets afgørelse i j.nr. 2017-0055 (”bjornborgtilbud.dk”),
- at klagenævnet i denne sag statuerede, at der forelå en krænkelse af EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2,
- at klageren over for indklagede har gjort indklagede opmærksom på ovennævnte forhold, men at indklagede ikke har besvaret klagerens henvendelse,
- at registreringen af domænenavnet ”gantruggerkbenhavn.dk” udgør en overtrædelse af EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b,
- at registreringen desuden udgør en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 2, samt § 25, stk. 1, i domæneloven om god domænenavnsskik, og
- at domænenavnet ”gantruggerkbenhavn.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

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, Liu Xuemei, ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 2. august 2017.

Klageren, Gant AB, er ifølge sagens oplysninger indehaver af en række forskellige EU-varemærkeregistreringer såvel som danske varemærkeregistreringer (jf. bilag 4). Klageren er således bl.a. indehaver af en EU-varemærkeregistrering til ordmærket ”GANT-RUGGER” for et antal varemærkeklasser, herunder klasse 25. Klageren har fået registreret det pågældende varemærke den 5. juli 2007 på baggrund af en ansøgning indgivet den 29. juni 2006. Varemærkeregistreringen omfatter bl.a. beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

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 ”gantruggerkøbenhavn.dk” består af en sammensætning af klagerens varemærke ”GANT-RUGGER” – dog uden den bindestreg, som indgår i klagerens varemærke – med ordet ”københavn”, der må anses som en direkte reference til byen København. Den kendetegnsbærende del af domænenavnet ”gantruggerkøbenhavn.dk” er således efter klagenævnets vurdering stort set identisk med klagerens registrerede varemærke.

Indklagede gør ved sin brug af domænenavnet ”gantruggerkøbenhavn.dk” uden samtykke fra klageren erhvervsmæssig brug af varemærket ”GANT-RUGGER” i forbindelse med salg af varer af samme art, som varemærket er registreret og anvendes for. Indklagedes brug af domænenavnet udgør dermed en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder til varemærket ”GANT-RUGGER”, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2.

Domænenavnet ”gantruggerkøbenhavn.dk” anvendes til en hjemmeside, hvorfra indklagede udbyder produkter, herunder beklædningsgenstande, som præsenteres som værende af mærket ”GANT”. Domænenavnet ”gantruggerkøbenhavn.dk” indeholder i al væsentlighed klagerens varemærke ”GANT-RUGGER” som dominerende bestanddel. Indklagedes brug af det omtvistede domænenavn 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.

Klageren har over for klagenævnet oplyst, at indklagede fra hjemmesiden under domænenavnet ”gantruggerkøbenhavn.dk” – i modsætning til hvordan disse markedsføres på hjemmesiden – sælger

produkter, som ikke er originale produkter af mærket "GANT". Klageren har i den forbindelse fremlagt et bilag, hvoraf fremgår, at en kunde har indkøbt et produkt gennem indklagedes hjemmeside, som ifølge kunden ikke var et originalt produkt af mærket "GANT" (jf. bilag 6).

Klagenævnet finder, at der herved er skabt en formodning for, at indklagede anvender domænenavnet "gantruggerkbenhavn.dk" til en hjemmeside, der foregiver at tilhøre en forhandler af produkter af mærket "GANT", men i realiteten forhandler uoriginale produkter. Ved at undlade at svare i sagen har indklagede ikke afkræftet denne formodning, hvorfor indklagede under alle omstændigheder ikke kan påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som følger af EU-varemærkeforordningens artikel 12 og 13.

Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 2. august 2017 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 "gantruggerkbenhavn.dk" indebærer en grov krænkelse af klagerens varemærkeret til "GANT-RUGGER".

Indklagede findes på denne baggrund ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet "gantruggerkbenhavn.dk".

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 "gantruggerkbenhavn.dk" skal overføres til klageren, Gant AB. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. februar 2018

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo