

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0368

Klager:

L'OREAL
14 Rue Royale
75008 Paris
Frankrig

v/ advokat Tanya Meedom

Indklagede:

Spark Identity
Engtoftevej 8, 2. th.
1816 Frederiksberg C
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "essie-neglelakker.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Frifindelse.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. januar 2018 med otte bilag (bilag 1-8), svarskrift af 19. januar 2018 uden bilag og replik af 28. januar 2018 uden bilag.

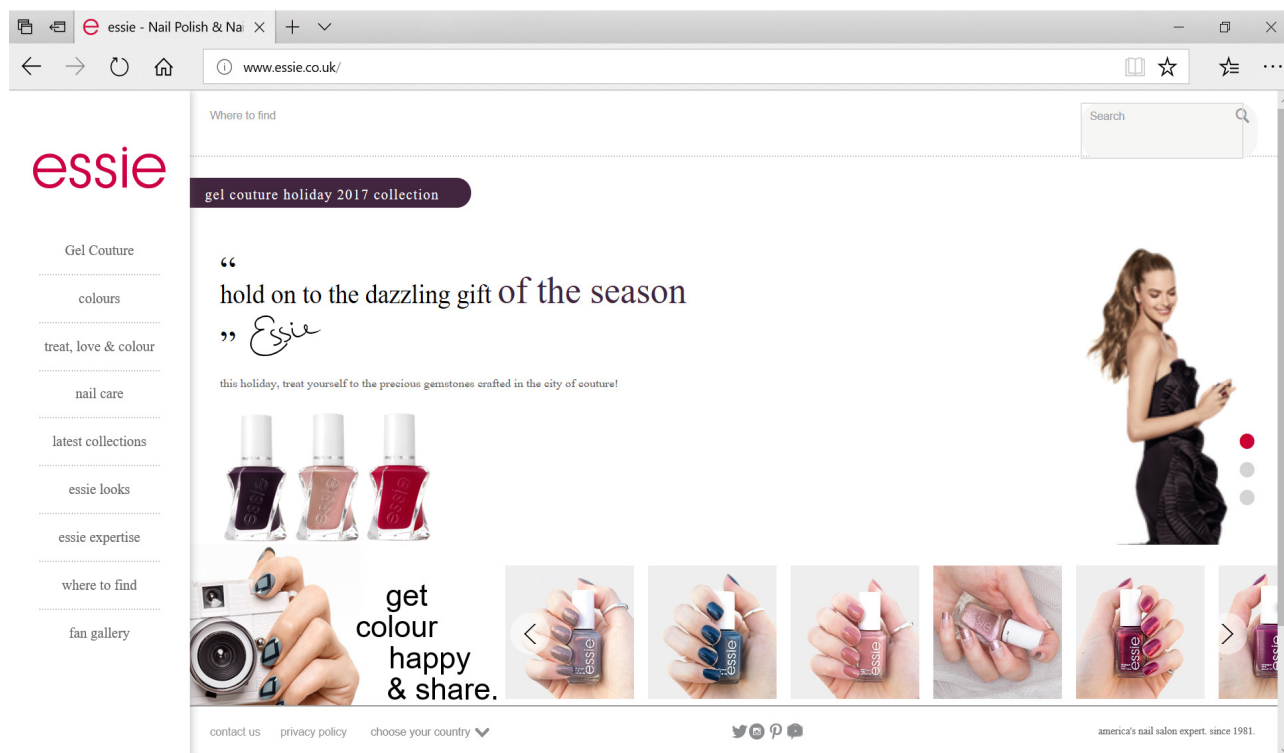
Registreringsdato:

Domænenavnet "essie-neglelakker.dk" er registreret den 6. august 2012.

Sagsfremstilling:

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren, L'OREAL, er registrant af domænenavnet "essie.dk", der ved viderestilling til den engelsksprogede hjemmeside under "essie.co.uk" anvendes til markedsføring af klagerens neglelakker af mærket "essie". Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) den 8. april 2018 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet "essie.dk" er registreret den 14. april 2010, og at registranten af domænenavnet desuden er klageren (jf. således også bilag 2).

Ved opslag den 8. april 2018 på "essie.dk" blev sekretariatet viderestillet til "essie.co.uk", hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi:



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

” ...

Klager, L’Oreal, med hovedsæde på 14 Rue Royale i Paris, er en af verdens største aktører inden for kosmetik og skønhedsprodukter med markedstilstedeværelse i mere end 140 lande af mere end 30 globale brands indenfor kosmetik og skønhedsprodukter, herunder L’OREAL og ESSIE, som blev opkøbt i 2010 og har været brugt for neglelakker i mere end 35 år. Klagers produkter markedsføres og distribueres via en bred vifte af distributionskanaler fra frisørsaloner og parfumerier til supermarkeder, skønhedssaloner, materialister m.v.

Klager er indehaver af varemærkerettigheder til ESSIE for bl.a. neglelakker registreret i EU under nr. 000609628, jf. bilag 1.

Klager er endvidere indehaver af den danske domænenavnsregistrering www.essie.dk, jf. bilag 2, der anvendes til markedsføring af klagers ESSIE neglelakker via pegning/viderestilling til den engelsk-sprogede ESSIE hjemmeside på www.essie.co.uk, jf. bilag 3.

Klagers varemærke ESSIE bruges for neglelakker, der markedsføres og sælges i Danmark bl.a. via Matas butikker over hele landet, Magasin butikker samt en række webshops, jf. bilag 4.

Indklagede, Spark Identity, præsenteres på hjemmesiden på www.essie-neglelakker.dk, som følger:

Spark Identity er en virksomhed der arbejder med affiliate netværk i forskellige kategorier. Her drives bl.a. sites med guides til Mobil Abonnementer, Billigt Bredbånd, en Sund Figur, samt låneguides i flere lande, hvor det danske site hedder LaaneGuider.dk. Se mere om dette på YouGuider.com.

Spark Identity er 3 år gammel og trods dette ikke lyder af meget, så ligger der en masse online erfaring, samt et stærkt netværk af dygtige folk i den online verden, bagved dannelsen af virksomheden.

Indklagede, Spark Identity, er i dag indehaver af den af sagen omhandlede domænenavnsregistrering essieneglelakker.dk, jf. bilag 5, der anvendes for en hjemmeside, der er dedikeret til markedsføring af ESSIE neglelakker med prisangivelser, ratings og links, og på en måde, hvor forbrugerne, hvis de trykker på knapper med "KØB" i de forskellige annoncer for ESSIE neglelakker bliver viderestillet til andre webshops, der bl.a. sælger ESSIE neglelakker, men også en række øvrige konkurrerende produkter, f.eks. nicehair.dk, jf. bilag 6.

Indklagede, Spark Identity, har ingen aftale med eller autorisation eller licens fra eller anden form for samarbejde med eller forbindelse til klager.

Klager har tidligere uden held både direkte og via udenlandske advokater forsøgt at rette skriftlig og telefonisk henvendelse til den tidligere registrant Joseph Favilla, der er forbundet med indklagede Spark Identity, omkring frivillig overdragelse af domænenavnet essie-neglelakker.dk til klager, jf. bilag 7, men uden at dette har afstedkommet imødekomme af kravet.

...

Klager gør gældende, at klager er indehaver af stærke og veletablerede varemærkerettigheder til ESSIE for neglelakker i Danmark, og følgelig som udgangspunkt kan forbyde andre, herunder indklagede, at gøre brug af klagers varemærke ESSIE i forbindelse med markedsføring og/eller salg af neglelak, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9 og varemærkelovens § 4, og at domænenavnet essie-neglelakker.dk på denne baggrund og uanset de begrænsninger af varemærkeretten, der følger af EU-varemærkeforordningens artikel 14 og 15 (varemærkelovens §§ 5 og 6), bør overføres til klager, herunder særligt idet domænenavnet består af ESSIE som eneste særprægede og dominerende bestanddel og kombineret med den rent generiske artsbetegnelse "neglelakker", hvorved domænenavnet i sig selv kan give urigtigt indtryk af en forbindelse til eller autorisation fra klager, og idet indklagede dertil gør brug af essie-neglelakker.dk for en hjemmeside, der konkret markedsfører ESSIE neglelakker på prominent vis, og dermed understøtter det urigtige indtryk af, at indklagede har en autorisation fra klager.

Det bemærkes nærmere, at de af varemærkeforordningen artikel 14 og 15 følgende begrænsninger – selv hvis de anførte bestemmelser overhovedet måtte være relevante i sagen - ikke giver en tredjepart, herunder heller ikke en tredjepart, der lovligt forhandler eller markedsfører klagers ESSIE produkter, nogen ret til at bruge varemærket ESSIE på en måde,

der kan give indtryk af, at der består en erhvervmæssig forbindelse mellem den pågældende, og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51 og 52 i EU-Domstolens dom af 23. februar 1999 i sagen C-63/79 BMW mod Deenik. Dette findes at være tilfældet for domænenavnet essie-neglelakker.dk, der består af en sammensætning af klagers varemærke ESSIE med den almindelige generiske artsbetegnelse "neglelakker", og som bruges for en hjemmeside, der indeholder meget prominent og dedikeret markedsføring og visning af et stort udvalg af ESSIE neglelakker.

Både som følge af konstruktionen af domænenavnet essie-neglelakker.dk, og understøttet af den hjemmeside, som fremkommer ved besøg på essie-neglelakker.dk, er det således klagers opfattelse, at forbrugerne får urigtigt indtryk af, at der foreligger en autorisation eller samtykke fra klager til indklagedes brug af ESSIE varemærket og markedsføringen af ESSIE produkterne, som finder på sted på hjemmesiden.

På dette grundlag gør klager gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet essieneglelakker.dk udgør en overtrædelse af klagers varemærkerettigheder til ESSIE, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9 og varemærkelovens § 4, også uanset eventuel anvendelse af varemærkeforordningens artikel 14 og 15.

Klager henviser til støtte for det anførte til Klagenævnets faste praksis fra sager som f.eks. 2011-0208 legosalg.dk, 2011-0039 legolegetoej.dk, 2011-0162 casio-ure.dk, 2014-0094 audi-ohbiler.dk og 2014-0073 shop-calvinklein.dk.

For fuldstændighedens skyld bemærkes dertil, at det efter nærmere gennemgang af hjemmesiden på essieneglelakker.dk endvidere ikke ser ud til, at indklagede rent faktisk selv forhandler lovlige ESSIE neglelakker, men derimod snarere, at indklagede anvender domænenavnet essie-neglelakker.dk som basis for et online-koncept, hvor der oppebæres annonceindtægter fra en række tredjeparter, der annoncerer neglelakker til salg under ESSIE varemærket, og som der linkes til fra hjemmesiden på www.essie-neglelakker.dk, og i hvert fald kan der ikke aktuelt konstateres nogen mulighed for rent faktisk at købe ESSIE neglelakker fra hjemmesiden på www.essie-neglelakker.dk. Herefter er der ikke klart belæg for at varemærkeforordningens artikel 14 og 15 overhovedet finder anvendelse, og det må i hvert fald klart afvises, at der foreligger sådanne omstændigheder, som nævnt i EU-varemærkeforordningens artikel 14, der i rimelig grad skulle nødvendiggøre eller legitimere den konkrete brug af ESSIE varemærket i domænenavnet essieneglelakker.dk, ligesom det også klart må afvises, at brugen af klagers varemærke ESSIE er foretaget i overensstemmelse med god markedsføringskik.

Med supplerende henvisning hertil og til indklagedes manglende frivillige og rettidige efterlevelse af klagers krav om frivillig overdragelse af essie-neglelakker.dk uanset klagers helt åbenbare, legitime og væsentlige interesse heri, og indklagedes fortsatte ufortrødne brug af essie-neglelakker.dk uden samtykke fra klager, antageligt for at oppebære egen vinding fra annonceindtægter fra tredjeparter, som der linkes og viderestilles til, når forbrugerne søger efter ESSIE neglelakker, gøres det tillige gældende, at indklages registrering og brug af essie-neglelakker.dk tillige strider mod god domænenavnsskik, jf. internetdomænelovens § 25, stk. 1."

Som bilag 1 er en udateret udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistring 000609628. Af udskriften fremgår det bl.a., at klageren den 13. oktober 1999, på baggrund af en ansøgning indgivet den 7. august 1997, har fået registreret ordmærket "ESSIE". Den nævnte varemærkeregistring knytter sig til følgende varemærkeklasser:

"3: Kosmetiske præparater, inklusive læbestifter og neglelak.

35: Import og eksport."

Bilag 2 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet "essie.dk", jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen.

Bilag 3 er efter det oplyste et udateret skærmprent fra hjemmesiden under domænenavnet "essie.co.uk", som "essie.dk" viderestiller til.

Bilag 4 indeholder en række udaterede skærmprent fra hjemmesiderne under domænenavnene "matas.dk" og "magasin.dk" vedrørende neglelakker af mærket "essie". Bilaget indeholder endvidere et udateret skærmprent fra en søgning i Google (www.google.dk) på "essie neglelak". Af søgningen fremgår det bl.a., at to søgeresultater vedrører hjemmesiden under domænenavnet "nicehair.dk", jf. nærmere herom neden for i sagsfremstillingen.

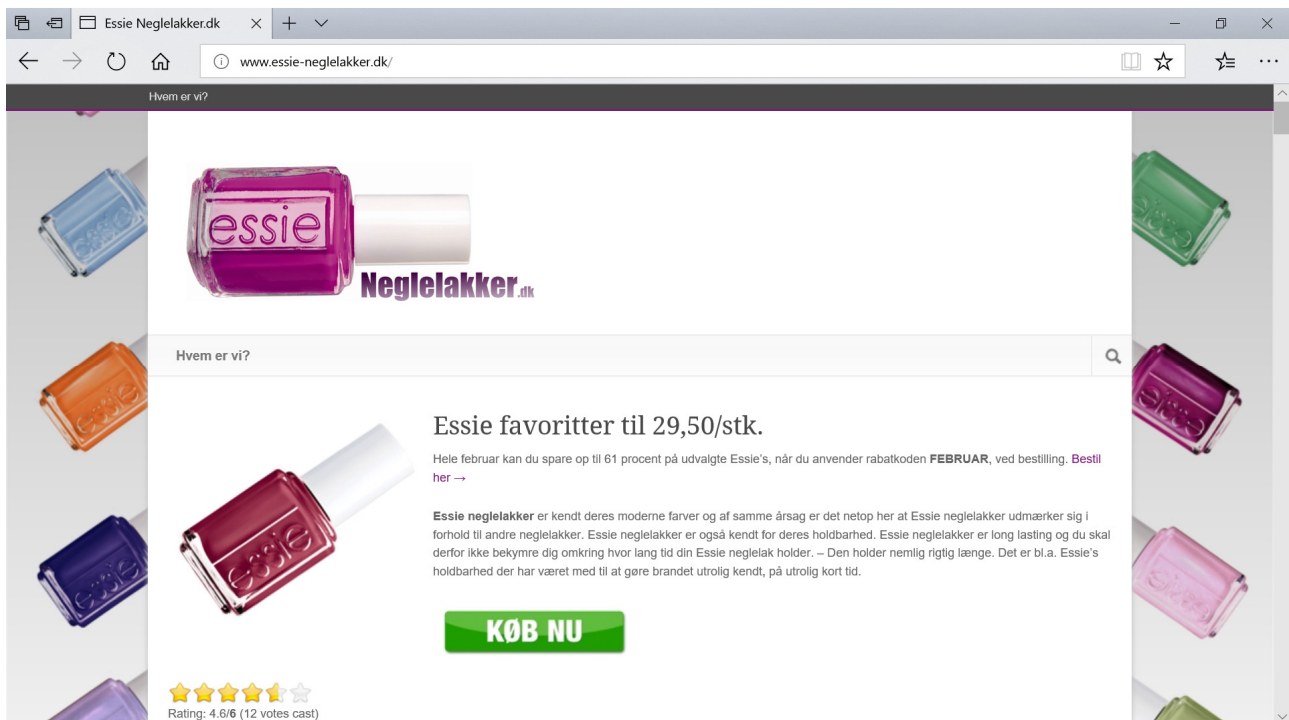
Bilag 5 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet "essie-neglelakker.dk", jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen.

Bilag 6 er efter det oplyste et udateret skærmprent fra hjemmesiden under domænenavnet "essie-neglelakker.dk", hvor der optræder en række annoncer for neglelakker af mærket "essie", der viderehenviser til webshops, som bl.a. sælger essie-neglelakker, men tillige en række andre konkurrerende produkter, jf. fx domænenavnet "nicehair.dk".

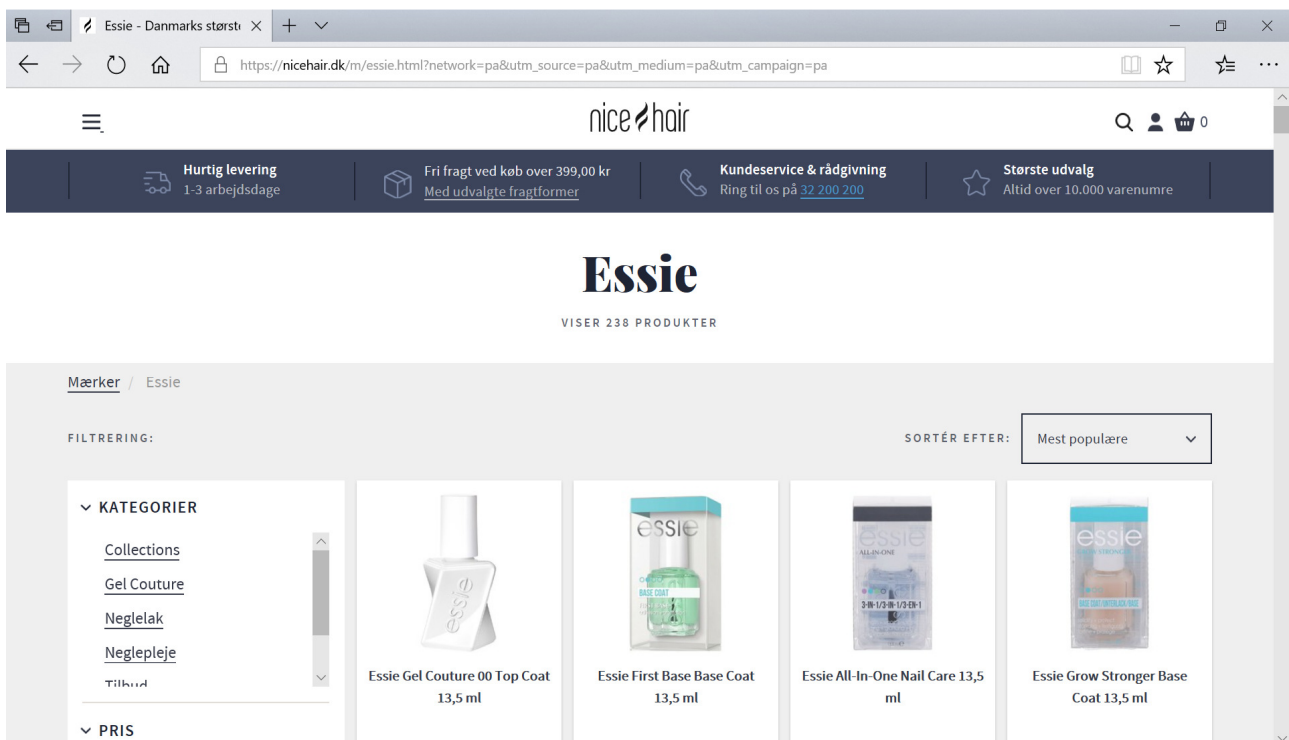
Bilag 7 er efter det oplyste kopi af en e-mailkorrespondance fra 2014 mellem klageren og indklagede v/ Joseph Favilla vedrørende domænenavnet "essie-neglelakker.dk". Af korrespondancen fremgår det bl.a., at indklagedes brug af det pågældende domænenavn udgør en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder til "ESSIE". Indklagedes anmodes på den baggrund om at afstå fra at gøre brug af domænenavnet "essie-neglelakker.dk" og om at overdrage domænenavnet til klageren.

Bilag 8 (litreret af sekretariatet) indeholder bl.a. et udateret skærmprent fra hjemmesiden under domænenavnet "loreal.com".

Ved opslag den 8. januar 2018 på "essie-neglelakker.dk" og fornyet opslag den 8. april 2018 har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved at klikke på feltet "KØB NU" på hjemmesiden, jf. således oven for, blev sekretariatet viderestillet til "nicehair.dk", hvorefter sekretariatet har taget følgende kopi:



I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

” ...

Set i lyset af nye oplysninger der er kommet os i hænde, vil vi ikke overdrage domænet, medmindre det dømmes at vi skal dette.

Vi har ikke på noget tidspunkt været interesseret i at krænke Essie's brand, men blot at gøre opmærksom på deres produkter på det danske marked. På vores side forhandler vi ikke produktet, men linker til de steder vi finder som har gode tilbud og samtidig er åben for en affiliate aftale. Her arbejder vi pt. med en stærk partner på det danske marked (Nicehair), gennem affiliate netværket PartnerAds.

Vi gør også opmærksom på vores side, at vi blot er et affiliate netværk, som også driver andre lignende sites udover Essie-Neglelakker.dk.

Vi kan bl.a. nævne EOS-læbepomade.dk, som nok er den af vores sider der nærmer sig EssieNeglelakker bedst.

Det skal også nævnes at Essie-Neglelakker.dk ikke er vores primære fokus og faktisk ikke er en side med særlig meget trafik. Dette hænger nok sammen med at den ikke markedsføres af os.

Men trods siden ikke har en nævneværdig værdi for os, mener vi samtidig ikke at den udgør nogen trussel for Essie's brand. Tværtimod. Det er derfor vores konklusion at siden ikke skal overdrages på frivillig basis.”

I replikken har klageren bl.a. anført følgende:

”Klager noteret sig fra indklagedes svar i sagen, at det omtvistede domænenavn ”ikke har en nævneværdig værdi” for indklagede – modsat den væsentlige værdi, som det omtvistede domænenavn har for klager, som nærmere beskrevet i klagen – men at indklagede desuagtet fortsat afviser at overdrage domænenavnet til klager, hvilket understøtter klagers oplysninger og anbringender i henhold til internetdomænelovens 25, stk. 1.

...”

Ved opslag den 8. april 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”essie-neglelakker.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SI3891-DK) er anført som registrant af yderligere 51 domænenavne under ”.dk”-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne:

altomemiratetdubai.dk
aoed.dk
bankbutler.dk
billige-bukser.dk
billige-ringe.dk
bio-pejs.dk
biopejs-info.dk
deal2by.dk
deluxfire.dk

digisite.dk
eos-laebepomade.dk
eos-læbepomade.dk
gas-pejs.dk
gaspejs.dk
gentstore.dk
herreslipset.dk
hvedholm-slot.dk
joseph-favilla.dk

josephfavilla.dk
laan-og-kredit.dk
laaneguider.dk
laneguider.dk
låneguider.dk
manchetten.dk
metropolpejse.dk
mobil-abonnementer.dk
moltino.dk

mystic-fire.dk	pageme.dk	sparkidentity.dk
mysticfire.dk	playsome.dk	sund-figur.dk
nemme-lån.dk	realprice.dk	sundfigur.dk
okonomien.dk	rikketiana.dk	trendish.dk
online-bogforing.dk	sa-mp.dk	vandpejs.dk
online-regnskabprogram.dk	siholding.dk	varmehveder.dk
online-	skagen-senge.dk	woocommerce.dk
regnskabsprogram.dk	skagensenge.dk	
optimyst-pejse.dk	spark-identity.dk	

Sekretariatet har ved opslag den 8. april 2018 på de første ti af ovennævnte domænenavne, som indklagede er registrant af, konstateret, at der i ni tilfælde fremkom aktive hjemmesider af forskellig karakter. Domænenavnene indeholdt bl.a. en hjemmeside med indlæg om bl.a. natklubber og hoteller ("aoed.dk"), en hjemmeside om indklagedes virksomhed ("bankbutler.dk", "billigebukser.dk" og "billige-ringe.dk"), en hjemmeside om biopejse ("bio-pejs.dk" og "biopejs-info.dk"), en hjemmeside om bl.a. bolig, hus og have ("deal2by.dk"), en hjemmeside om bioethanol brændere ("duluxfire.dk") samt en hjemmeside om digitale ydelser ("digisite.dk").

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 11. april 2018 på "essie neglelakker" blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 10.600, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte 49 søgeresultater markedsføring og salg af klagerens neglelakker af mærket "essie" eller omtale heraf. Det bemærkes i den forbindelse, at ét enkelt af disse søgeresultater vedrørte indklagede.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en af verdens største aktører inden for kosmetik og skønhedsprodukter med markedstilstedeværelse i mere end 140 lande,
- at der under klageren hører mere end 30 globale brands, herunder "essie", som blev opkøbt i 2010 og som har været brugt for neglelakker i mere end 35 år,
- at klagerens neglelakker af mærket "essie" markedsføres og distribueres via en bred vifte af kanaler, fx frisørsaloner, parfumerier og supermarkeder,
- at klageren er registrant af domænenavnet "essie.dk", der anvendes til markedsføring af essie-neglelakker via viderestilling til hjemmesiden under domænenavnet "essie.co.uk",
- at klagerens essie-neglelakker markedsføres og sælges i Danmark gennem bl.a. Matas og Magasin,
- at klageren er indehaver af EU-varemærkerettigheder til ordmærket "ESSIE" for kosmetiske præparater, herunder neglelakker,
- at klageren derfor kan forbyde indklagede at gøre brug af klagerens varemærke "ESSIE" i forbindelse med markedsføring af neglelakker, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9,
- at dette gælder uanset de begrænsninger i klagerens varemærkeret, der følger af EU-varemærkeforordningens artikel 14 og 15,
- at domænenavnet "essie-neglelakker.dk" består af den særprægede og dominerende bestanddel "essie" kombineret med den rent generiske artsbetegnelse "neglelakker",
- at indklagedes brug af domænenavnet "essie-neglelakker.dk" kan give urigtigt indtryk af en forbindelse med eller autorisation fra klageren,

- at indklagede ikke har nogen aftale eller nogen autorisation fra klageren om forhandling af dennes neglelakker af mærket "essie",
- at indklagede tilsyneladende ikke selv forhandler lovlige essie-neglelakker, men snarere anvender domænenavnet "essie-neglelakker.dk" som basis for et online-koncept,
- at dette online-koncept bygger på, at indklagede oppebærer annonceindtægter fra en række tredjeparter, som der linkes til fra domænenavnet "essie-neglelakker.dk",
- at internetbrugerne således bliver viderestillet til en række andre webshops, der sælger bl.a. essie-neglelakker, men også en række konkurrerende produkter, jf. fx "nicehair.dk",
- at der herefter ikke er klart belæg for, at begrænsningerne i EU-varemærkeforordningens artikel 14 og 15 finder anvendelse,
- at det under alle omstændigheder klart må afvises, at der foreligger omstændigheder, der skulle nødvendiggøre eller legitimere den konkrete brug af klagerens varemærke "ESSIE",
- at det desuden klart må afvises, at brugen af klagerens varemærke er sket i overensstemmelse med god markedsføringskik,
- at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "essie-neglelakker.dk" derfor udgør en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder til ordmærket "ESSIE",
- at der efter klagerens opfattelse tillige foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnskik, og
- at domænenavnet "essie-neglelakker.dk" på den baggrund bør overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede ikke på noget tidspunkt har været interesseret i at krænke klagerens varemærkeret til ordmærket "ESSIE",
- at indklagede således alene har ønsket at gøre opmærksom på klagerens "essie"-neglelakker i forhold til det danske marked,
- at indklagede ikke forhandler klagerens neglelakker, men linker til de steder indklagede finder har gode tilbud herpå og samtidig er åbne for en affiliate aftale,
- at indklagede pt. arbejder med en stærk partner på det danske marked (Nicehair) gennem affiliate netværket PartnerAds,
- at indklagede blot er et affiliate netværk, som også driver andre lignende hjemmesider ud over "essie-neglelakker.dk",
- at indklagede i den forbindelse kan pege på bl.a. domænenavnet "eos-læbebomade.dk", som formentlig nærmer sig "essie-neglelakker.dk" bedst,
- at domænenavnet "essie-neglelakker.dk" ikke har indklagedes primære fokus og faktisk ikke er en hjemmeside med særlig meget trafik,
- at det formentlig hænger sammen med, at hjemmesiden under domænenavnet "essie-neglelakker.dk" ikke markedsføres af indklagede,
- at domænenavnet "essie-neglelakker.dk" ikke har en nævneværdig værdi for indklagede, men at indklagede ikke mener at den udgør nogen trussel for klagerens varemærkeret, og
- at indklagede på den baggrund ikke mener at domænenavnet "essie-neglelakker.dk" skal overdrages til klageren.

Nævnets bemærkninger:

Klageren, L'OREAL, er ifølge sagens oplysninger indehaver af en EU-varemærkeregistrering til ordmærket "ESSIE" for varemærkeklasse 3 og 35. Klageren har fået registreret det pågældende varemærke den 13. oktober 1999 på baggrund af en ansøgning indgivet den 7. august 1997. Den

nævnte varemærkeregistrering omfatter bl.a. kosmetiske præparater, inklusive læbestifter og neglelak (jf. således bilag 1).

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 ”essie-neglelakker.dk” består af en sammenstilling af klagerens beskyttede varemærke ESSIE med det almindelige generiske ord ”neglelakker” – kun adskilt af en bindestreg – der betegner den vareart, som indklagede, Spark Identity, anvender det omtvistede domænenavn for. Den kendetegnende del af domænenavnet ”essie-neglelakker.dk” er således identisk med klagerens registrerede varemærke.

Domænenavnet ”essie-neglelakker.dk” anvendes til en hjemmeside, hvorfra indklagede linker videre til domænenavnet ”nicehair.dk” med udbud af neglelakker, der præsenteres som værende af mærket ”essie”. Indklagede har i den forbindelse anført, at indklagede samarbejder med ”Nicehair” på det danske marked gennem affiliate netværket PartnerAds. Domænenavnet ”essie-neglelakker.dk” indeholder klagerens varemærke ESSIE 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 "essie-neglelakker.dk", uden samtykke fra klageren, erhvervsmæssig brug af varemærket ESSIE 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 som nævnt til en hjemmeside, hvor der linkes til et andet domænenavn med salg af neglelakker af mærket "essie". Indklagede kan, såfremt der måtte være tale om originale produkter af mærket "essie", 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 tjenesteydelsene
 - 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 godmarkedsføringsskik.

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 afgørelser af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Da varemærket ESSIE udgør den dominerende del af domænenavnet "essie-neglelakker.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 "essie-neglelakker.dk" er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som tilsyneladende udbydes under domænenavnet "nicehair.dk", som der linkes til.

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 "essie-neglelakker.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 "essie-neglelakker.dk" skal overføres til klageren, L'OREAL. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 23. maj 2018.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo