

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2017-0383

Klager:

The Aldo Group Inc.
2300 Rue Emile-Belanger
H4R 3J4 Montréal
Canada

Indklagede:

song qiuxiang
yanchengqu hepinglu 22hao
462000 luohu
Kina

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Principalt: Registreringen af domænenavnet "aldosko.dk" suspenderes.

Subsidiært: Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet "aldosko.dk" til klageren.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. januar 2018 med fire bilag (bilag 1-4) samt klagerens brev til klagenævnets sekretariatet af 27. marts 2018.

Registreringsdato:

Domænenavnet "aldosko.dk" er registreret den 18. september 2016.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

"I am writing to you in my capacity as in-house legal counsel for The Aldo Group Inc. and its affiliates ("ALDO"), a leading retailer of footwear and fashion accessories. ALDO is the owner of numerous trademark registrations worldwide, including, without limitation, United

States registration No. 2445364 for ALDO SHOES and 2826814 for the trademark ALDO and Denmark registration No. VR 2001 01628, to only list a few (Exhibit 1 and 2).

ALDO has recently discovered that a third party website, www.aldosko.dk (hereinafter the "Infringing Website"), has been using our corporate name, our trademark, as well as our copyrighted marketing and advertising campaign photographs, among other things, which were obviously taken from ALDO's website, www.aldoshoes.com. A copy of one of the main page from the Infringing Website comprising ALDO Material is attached hereto for your reference (Exhibit 3)

The owner of the Infringing Website did not receive and does not have ALDO's permission or authorization to use ALDO's Material and its use of same constitutes a serious violation of ALDO'S intellectually property rights; in doing so, their actions constitutes pure fraud of misleading the public into believing that they are associated with ALDO Group's trusted "ALDO" brand.

Furthermore, we received several complaints from clients, who ordered items via the Infringing Website, stating that they never received their merchandise once they were purchased online. This proves that this website is used for a fake web shop and is a type of fraud used by criminals in order to trick internet users into disclosing their personal data such as credit card information and other types of information.

We sent several letters to the owner of the Infringing Website as well as to the hosting provider, but no response was given to date and said website is still up and running.

Therefore, by this letter, we hereby request that you immediately suspend the Infringing Website with no further delays.

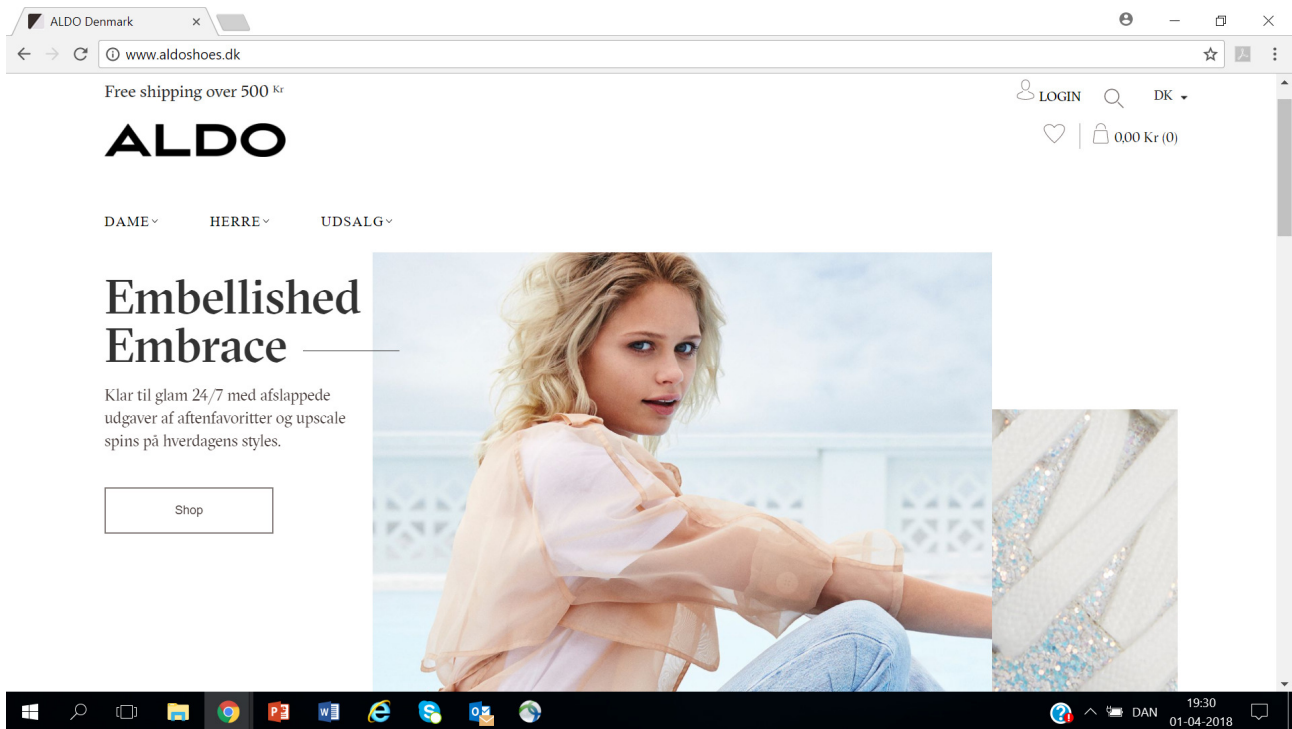
The activities on the Infringing Website are a blatant attempt to depreciate the value of our goodwill and reputation, constitute acts of passing off and unfair competition and its sole purpose is to gain commercial gain through fraudulent means. ALDO takes the protection of its intellectual property rights extremely seriously and will not tolerate the unauthorized use of ALDO's Material or depreciation of ALDO's reputation."

Som bilag 1 har klager fremlagt kopi af meddelelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen om, at klageren den 3. april 2001 fik registreret ordet ALDO som dansk varemærke for en lang række varer og tjenesteydelser i klasserne 18, 25 og 35 herunder for fodtøj.

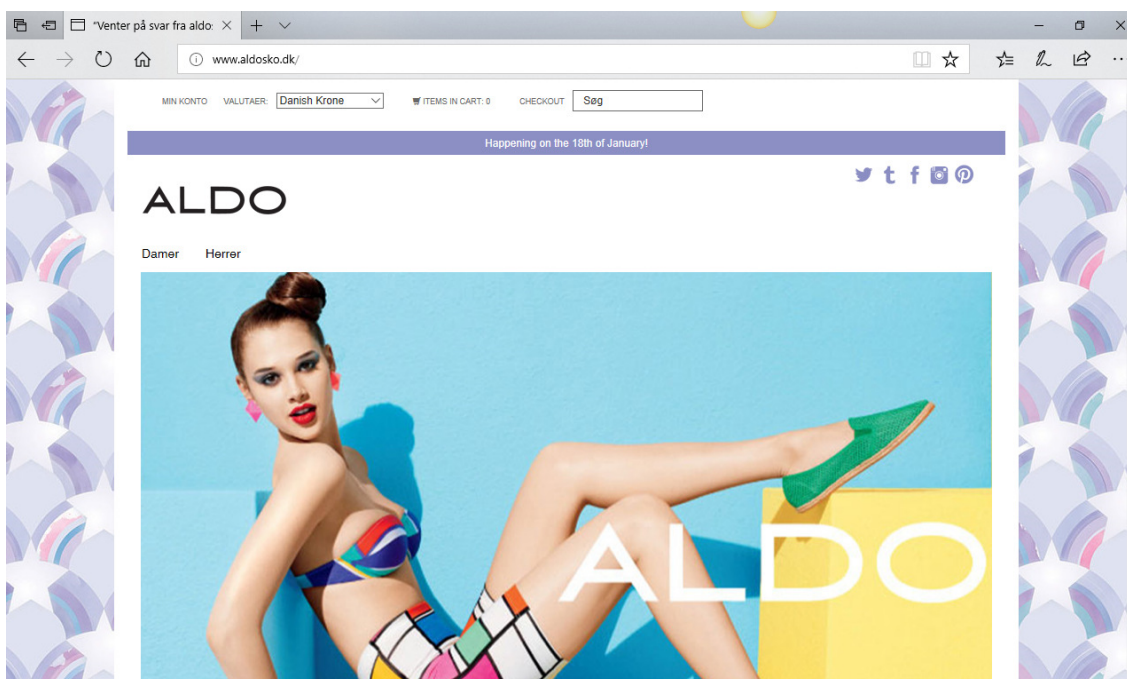
Bilag 2 fremstår som kopi af certifikater mv. vedrørende varemærkeregistreringer fra varemærkemyndighederne i bl.a. Indien, Malaysia, Singapore, Filippinerne, Saudi Arabien, Jordan, Japan, USA, Libanon, Mexico, EU, Forenede Arabiske Emirater, Canada, Kina og Thailand.

Bilag 4 fremstår som udskrift fra det canadiske virksomhedsregister vedrørende klageren.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "aldoshoes.dk" har sekretariatet den 1. april 2018 taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet "aldosko.dk" har sekretariatet den 18. januar 2018 taget følgende kopi, jf. bilag 3:



Ved fornyet opslag den 1. april 2018 fremkom en besked om, at der ikke kunne oprettes forbindelse til hjemmesiden.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en førende detailvirksomhed, som forhandler fodtøj og mode accessories,
- at klageren har fået registreret navnet ALDO som varemærker over hele verden, heriblandt i Danmark,
- at indklagede på domænenavnet ”aldosko.dk” benytter klagerens virksomhedsnavn, varemærke samt ophavsretligt beskyttet markedsføringsmateriale heriblandt fotografier, der er kopieret fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”aldoshoes.com”,
- at indklagede ikke har tilladelse til at bruge klagerens materiale, og at brugen heraf udgør en alvorlig krænkelse af klagerens immaterialrettigheder,
- at internetbrugere tror, at der er en forbindelse mellem hjemmesiden på domænenavnet ”aldosko.dk” og klageren og klagerens varemærke,
- at klageren har modtaget adskillige henvendelser fra kunder, som har bestilt varer på hjemmesiden på domænenavnet ”aldosko.dk”, men aldrig har modtaget disse varer,
- at hjemmesiden på domænenavnet ”aldosko.dk” bruges til bedrageri af internetbrugere, der narres til at afsløre deres persondata, kreditkortsinformation mv., og
- at hjemmesiden på domænenavnet ”aldosko.dk” udgør en grov udnyttelse af goodwill knyttet til klagerens varemærke.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 1. december 2017.

Klageren har påstået blandt andet, at domænenavnet ”aldosko.dk” skal overføres til klageren.

Klageren er indehaver af bl.a. en dansk varemærkeregistrering af ordmærket ALDO for bl.a. fodtøj. Dette varemærke er herefter beskyttet efter varemærkelovens § 4, stk. 1, der har følgende ordlyd:

”§ 4. Indehaveren af en varemærkeret 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 ”aldosko.dk” består af en sammenstilling af klagerens beskyttede varemærke ALDO med det almindelige generiske ord ”sko”, der betegner de varer, som indklagede har anvendt domænenavnet for. Den kendetegnsbærende del af domænenavnet ”aldosko.dk” er således identisk med klagerens registrerede varemærke.

Domænenavnet "aldosko.dk" har været anvendt til en hjemmeside, hvorfra indklagede tilsyneladende har udbudt fodtøj, som præsenteredes som værende af mærket ALDO. Domænenavnet "aldosko.dk" indeholder klagerens varemærke ALDO som dominerende bestanddel. Indklagedes tidligere brug af domænenavnet har derfor været 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 tidligere brug af domænenavnet "aldosko.dk" uden samtykke fra klageren gjort erhvervsmæssig brug af varemærket ALDO i forbindelse med markedsføring af varer på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med varemærket.

Efter sagens oplysninger blev det omtvistede domænenavn tidligere anvendt til en hjemmeside, hvorfra der tilsyneladende sket salg af fodtøj af mærket ALDO. Indklagede kan, såfremt der måtte have været tale om originale produkter af mærket ALDO, 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 ALDO udgør den dominerende del af domænenavnet "aldosko.dk", er indklagedes tidligere brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen er sket efter autorisation fra klageren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagedes brug af domænenavnet "aldosko.dk" har endvidere ikke været nødvendig

for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som tilsyneladende blev udbudt på hjemmesiden. Den brug, som indklagede 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.

Da indklagede herefter ikke findes at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet "aldosko.dk", og klagenævnet herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, afgørelse om, at domænenavnet "aldosko.dk" straks skal overføres til klageren.

På baggrund af denne afgørelse finder klagenævnet ikke anledning til at tage stilling til spørgsmålet om suspension af domænenavnet.

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet "aldosko.dk" skal overføres til klageren, The Aldo Group Inc. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 23. maj 2018

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo