

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2018-0644

Klager:

JYSK A/S
Sødalsparken 18
8220 Brabrand
Danmark

v/advokat Stig H. Ekmann

Indklagede:

Rain Ignatjev
Tatari 8/Sakala 22-17 A
10141 Tallin
Estland

Parternes påstande:

Klagerens påstand

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

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 25. september 2018 med otte bilag (bilag 1-8).

Registreringsdato:

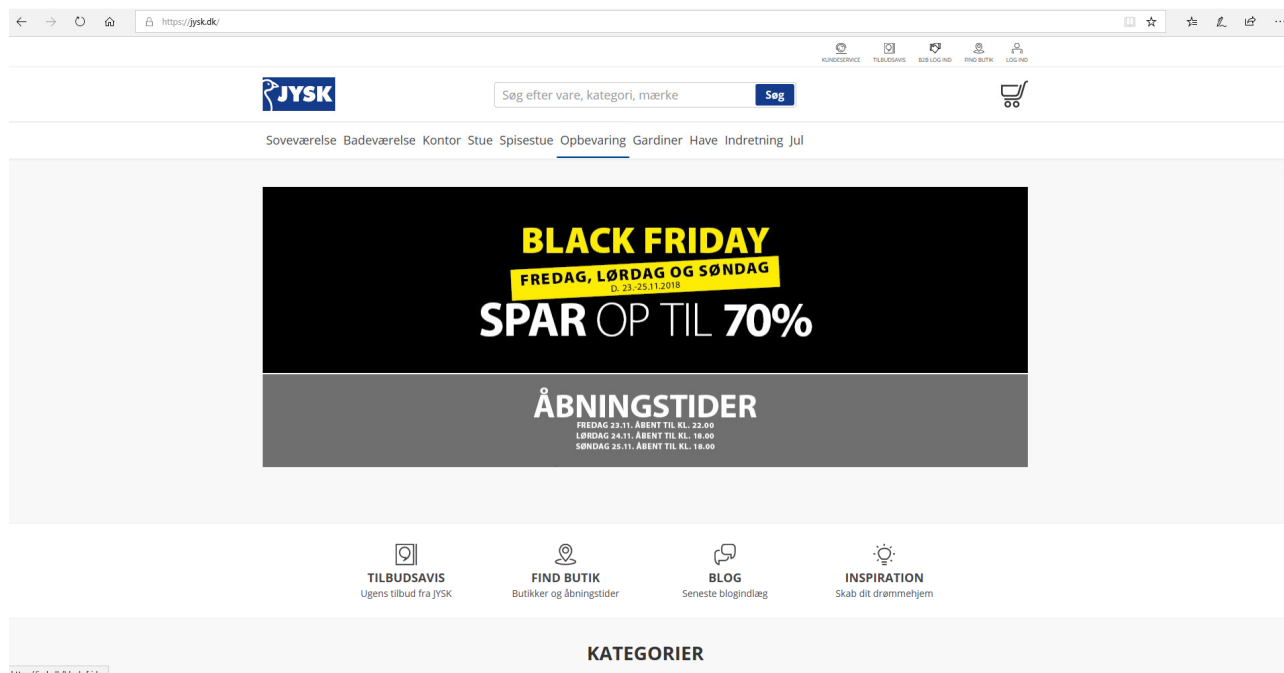
Domænenavnet ”jyskshop.dk” er registreret den 18. november 2017.

Sagsfremstilling:

Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet JYSK A/S (CVR-nummer 13590400) med startdato den 1. november 1989. Som binavne er registreret DANSK SENGETØJSLAGER A/S, EUROPÆISK SENGETØJSLAGER A/S, JYSK SENGETØJSLAGER A/S, NORDISK SENGETØJSLAGER A/S og SKANDINAVISK SENGETØJSLAGER A/S. Selskabet har ifølge Det Centrale Virksomhedsregister til formål at drive handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet er registreret under branchekode ”475920 Boligtekstilforretninger” og som bibranche ”479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internettet”.

Det er oplyst i klageskriftet, at klageren bl.a. er registrant af domænenavnet ”jysk.dk”, som klageren gør brug af i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag den 24. november 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”jysk.dk” er registreret den 24. februar 1997, og at domænenavnet er registreret af klageren.

Ved opslag samme dag på ”jysk.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:



I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

”KLAGER, Jysk A/S (JYSK) er en international retailkæde, der sælger et bredt udvalg af boligprodukter og tilbehør. Kæden er ejet af stifter Lars Larsen, der i hele Danmark er kendt som landets førende købmand, som altid har et ’godt tilbud’.

I 1979 åbnede Lars Larsen sin første butik i Aarhus. Med succes åbnede han herefter flere butikker i hele Danmark under navnet ’JYSK Sengetøjslager’, som butikkerne hed indtil 2001. Herefter skiftede Klager navn til JYSK.

JYSK har således altid været en del af Klagers forretningskendetegn, virksomhedshavn og varemærke.

I 1984 åbnede Klager sin første butik uden for landets grænser – i Tyskland. I dag er JYSK repræsenteret med over 2.500 butikker i følgende 50 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Holland, Slovakiet, Tyskland, Østrig, Schweiz, Island, Canada, Grønland, Færøerne, Estland, Letland, Litauen, Ukraine, Kosovo, Bulgarien, Kasakhstan, Rumænien, Frankrig, Storbritannien, Slovenien, Makedonien, Kroatien, Italien, Spanien, Bosnien-Hercegovina, Kina, Serbien, Armenien, Indonesien, Montenegro, Grækenland, Singapore, Albanien, Vietnam, Malta, Portugal, Georgien, Hviderusland, Tajikistan, Moldova, Kuwait, Belgien og Dubai.

Klager omsætter årligt gennem sit store netværk af butikker under kendetegnet JYSK for flere millarder kroner og medarbejderstaben tæller omkring 22.000 personer.

Klager af indehaver af flere domænenavne for og indeholdende JYSK, herunder bl.a. det danske domænenavn <jysk.dk>, der blev registreret i februar 1997.

Udskrift fra DK Hostmaster A/S' hjemmeside vedrørende <jysk.dk> vedlægges som Bilag 2.

Udskrift fra Klagers hjemmeside www.jysk.dk tilknyttet hoveddomænenavnet <jysk.dk>, vedlægges som Bilag 3.

Igennem vedvarende brug og markedsføring af kendetegnet og varemærket JYSK for Klagers virksomhed, har Klager opnået en meget værdifuld goodwill i sit varemærke og forretningskendetegn JYSK, der straks forbindes med Klagers virksomhed og produkter og JYSK er et velkendt varemærke i Danmark for Klagers virksomhed og produkter, hvorfor varemærket nyder en udvidet beskyttelse efter Varemærkelovens § 4, stk.2.

Klager er herudover indehaver af en række varemærkeregistreringer for og indeholdende sit kendetegn JYSK.

Udskrift af Klagers danske varemærkeregistreringer samt en europæisk varemærkeregistrering for JYSK (ordmærke), vedlægges som Bilag 4 i sagen.

INDKLAGEDE, Rain Ignatjev, er efter det oplyste en privatperson, som er bosat i Tallinn, Estland.

Udskrift fra DK Hostmaster A/S vedrørende Indklagede og domænenavnet <jyskshop.dk>, vedlægges som Bilag 5 i sagen.

Udskrift fra den tilknyttede hjemmeside www.jyskshop.dk , vedlægges som Bilag 6 i sagen.

Fra den tilknyttede hjemmeside, www.jyskshop.dk , der fremstår på dansk, sælges en lang række forskellige produkter, herunder boligtilbehør samt eksempelvis dyner og sengetøj.

Som eksempel på dette salg vedlægges, som Bilag 7, udskrift fra webshoppen på www.jyskshop.dk

Foretages der en søgning hos DK Hostmaster A/S på Indklagedes bruger-id, fremgår det, at Indklagede har registreret en lang række .dk domænenavne indeholdende mere eller mindre velkendte varemærker, herunder bl.a.:

? Amazonshop.dk

? Expertshop.dk

? Fonashop.dk

? Ikeashop.dk

? Illumshop.dk

? Imercoshop.dk

? Nomashop.dk

? Tivolishop.dk
? Yahooshop.dk

Udskrift af oversigten over Indklagedes .dk domæner vedlægges som Bilag 8 i sagen.

Baggrund for Klagen:

Klager overvåger og håndhæver løbende sine rettigheder til kendetegnet og varemærket JYSK, herunder over for tredjepersoner som en estisk registrant i nærværende sag, der efter Klagers opfattelse åbenlyst forsøger at udnytte Klagers velkendte varemærke JYSK med åbningen af en webshop på dansk under domænenavnet <jyskshop.dk>, hvorfra der sælges identiske og lignende produkter som hos Klager.

Eftersom Klager ser med stor alvor og bekymring på denne sag og idet Klager kunne konstatere, at Indklagede har en lang række .dk domænenavne registreret indeholdende velkendte varemærker, har Klager anmodet Zacco Advokater om at indgive et Klageskrift til Domæneklagenævnet uden forudgående varsel af Indklagede.

Klager ønsker således med nærværende klagesag at få overdraget domænenavnet <jyskshop.dk> hurtigst muligt til sig.

[...]

Indklagedes brug af kendetegnet JYSK som led i domænenavnet <jyskshop.dk>, udgør en krænkelse af Klagers varemærkerettigheder til kendetegnet JYSK, jf. Varemærkelovens § 4, stk.1 og 2, en handling i strid med god markedsføringsetik jf. Markedsføringslovens § 3, jf. Markedsføringslovens § 22, jf. § 5, stk. 2. nr. 10 samt en registrering og opretholdelse af et domænenavn i strid med god domænenavnsskik, jf. Domænelovens § 25.

Indklagedes brug af JYSK, som led i domænenavnet <jyskshop.dk> for identiske varer og tjenesteydelser med Klager, medfører en risiko for forveksling med Klager.

Indklagedes brug af Klagers varemærke kan desuden give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem Indklagede og Klager, eller at Klager har givet samtykke til Indklagedes brug af Klagers varemærke JYSK, hvilket ikke er tilfældet.

Indklagede findes ikke at have kommercielle eller legitime interesser, der skulle kunne retfærdiggøre en fortsat opretholdelse af domænenavnet <jyskshop.dk> og dermed forhindre Klagers åbenlyse legitime og kommercielle interesse i domænenavnet.

På vegne af Klager gøres det således sammenfattende gældende,

at Klager som indehaver af kendetegnet og varemærket JYSK har en åbenlys, beskyttelsesværdig og ikke mindst kommerciel interesse i domænenavnet <jyskshop.dk>, idet Klager er kendt som JYSK og igennem en lang årrække har drevet virksomhed under kendetegnet JYSK,

at Klagers legitime og kommercielle interesse i domænenavnet <jyskshop.dk> også illustreres ved Klagers brug og opretholdelse af domænenavnet <jysk.dk>, der er tilknyttet hjemmesiden www.jysk.dk og hvor brugerne kan tilgå en webshop,

at Klagers rettigheder til kendetegnet JYSK ligger forud for Indklagedes registrering og faktiske ibrugtagning af domænenavnet <jyskshop.dk>,

at Klagers varemærke JYSK er velkendt, hvorfor det nyder en bredere beskyttelse i medfør af Varemærkelovens § 4, stk. 2, herunder mod brug og registreringer af et domænenavn som <jyskshop.dk>, hvor Klagers varemærke JYSK illoyalt bliver forsøgt udnyttet af en tredjepart,

at Indklagedes brug af kendetegnet JYSK udgør en krænkelse af Klagers varemærkerettigheder til JYSK, herunder medfører en risiko for forveksling med Klager, jf. Varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2 samt en handling i strid med god markedsføringsetik, jf. Markedsføringslovens § 3, jf. Markedsføringslovens § 22, jf. § 5, stk. 2. nr. 10,

at Indklagede, henset til bl.a. Indklagedes øvrige .dk domænerregistreringer indeholdende velkendte varemærker, har registreret domænenavnet <jyskshop.dk> i ond tro,

at Indklagedes registreringer af danske domænenavne indeholdende velkendte varemærker såsom eksempelvis JYSK, skaber en formodning for, at Indklagede ikke selv har behov for at kunne gøre brug af domænenavnet, og/eller at Indklagede måske alene opretholder registreringen af domænenavnet med videresalg eller udlejning for øje,

at Indklagede ved sin brug af kendetegnet JYSK, herunder som led i domænenavnet <jyskshop.dk> forsøger at snylte på bekendthedsgraden til Klager og Klagers virksomhed JYSK,

at Klager i større omfang end Indklagede vil kunne udnytte den kommercielle værdi af domænenavnet <jyskshop.dk> for sin virksomhed JYSK,

at Indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet <jyskshop.dk>, har hindret Klager i at lade dette registrere og Klager har været først i tid med hensyn til at anfægte Indklagedes registrering og opretholdelse heraf,

at Klager har en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed,

at der foreligger en overtrædelse af § 25, stk. 1 i lov nr. 164 af 26/02/2014 (Domæneloven), der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. oven for i sagsfremstillingen.

Bilag 2 og 5 er skærmpoint af opslag i DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnene ”jysk.dk” og ”jyskshop.dk”.

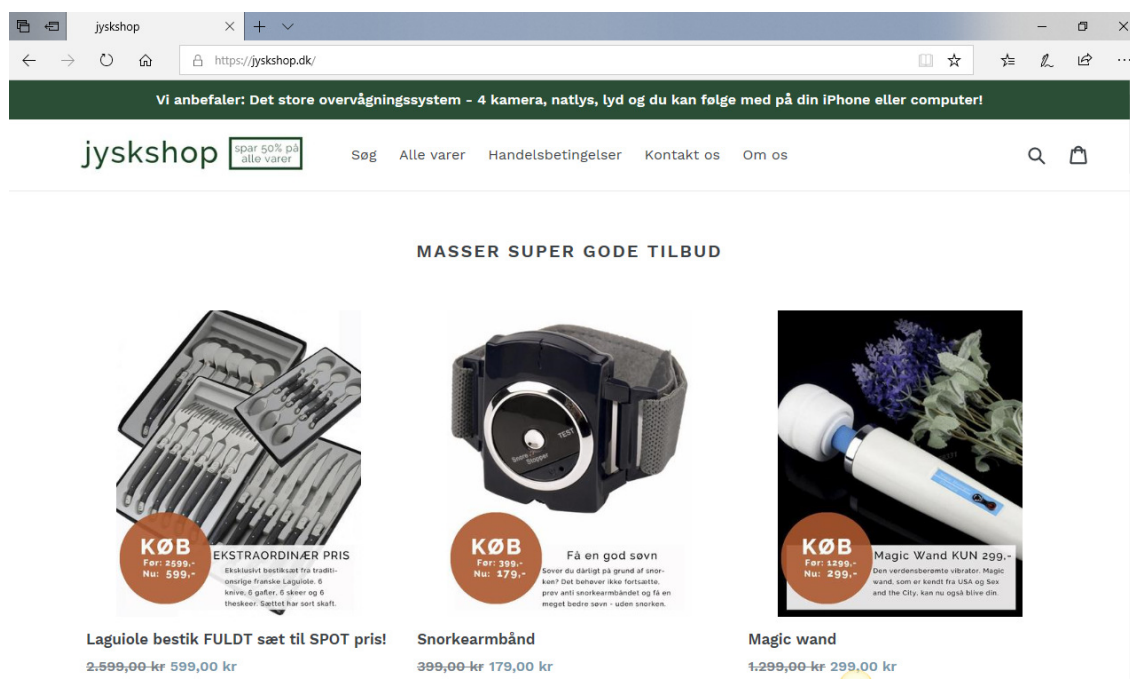
Bilag 3 er en række skærmpoint af opslag på klagerens hjemmeside under domænenavnet ”jysk.dk”.

Bilag 4 er udskrifter fra dels Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside vedrørende klagerens varemærkeregistreringer, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren den 3. juni 2009 fik registreret ordmærket JYSK i klasserne 20, 24 og 35, og dels EUIPO's database vedrørende klagerens registrering af ordmærket JYSK som EU-varemærke.

Bilag 6 og 7 er en række skærmpoint af opslag på "jyskshop.dk".

Bilag 8 er et opslag i DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende de af indklagede registrerede domænenavne under bruger-id RI1626-DK.

Ved opslag på domænenavnet "jyskshop.dk" har sekretariatet den 27. september 2018 taget følgende kopi:



Ved sekretariatets fornyede opslag den 18. november 2018 fremkom der ingen hjemmeside.

Ved opslag den 24. november 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet "jyskshop.dk", og at domænenavnet p.t. er deaktiveret hos DK Hostmaster. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (RI1626-DK) udover det omtvistede domænenavn har registreret domænenavnene "imercoshop.dk" og "neyeshop.dk".

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en international retailkæde, der er repræsenteret i 50 lande med over 2.500 butikker og en medarbejderstab på omkring 22.000 personer,
- at navnet JYSK altid har været en del af klagerens forretningskendetegn, virksomhedsnavn og varemærke,

- at klageren er indehaver af flere domænenavne, der indeholder betegnelsen JYSK, herunder domænenavnet jysk.dk, der blev registreret i februar 1997,
- at klageren er indehaver af en række varemærkeregistreringer, der indeholder betegnelsen JYSK,
- at indklagede åbenlyst har forsøgt at udnytte klagerens velkendte varemærke ved at drive en webshop på dansk under domænenavnet ”jyskshop.dk”, hvorfra der er sket salg af identiske eller lignende produkter som hos klager,
- at indklagedes brug af betegnelsen JYSK i domænenavnet ”jyskshop.dk” medfører en risiko for forveksling med klager,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”jyskshop.dk” kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig sammenhæng mellem klageren og indklagede, eller at klageren har givet samtykke til brugen af varemærket JYSK, hvilket ikke er tilfældet,
- at klagerens varemærke JYSK er velkendt og derfor nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2, herunder mod den i sagen omhandlede registrering af domænenavnet ”jyskshop.dk”,
- at indklagedes brug af kendetegnet JYSK i domænenavnet ”jyskshop.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder efter varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og er i strid med god markedsføringssskik efter markedsføringsloven,
- at klageren som indehaver af kendetegnet og varemærket JYSK har en åbenlys, beskyttelsesværdig og kommerciel interesse i domænenavnet ”jyskshop.dk”,
- at klagerens interesse i domænenavnet ”jyskshop.dk” også er illustreret ved klagerens registrering og brug af domænenavnet ”jysk.dk”, hvorfra klageren driver en hjemmeside, der indeholder en webshop,
- at klagerens rettigheder til betegnelsen JYSK ligger forud for indklagedes registrering af domænenavnet ”jyskshop.dk”,
- at indklagede har registreret domænenavnet ”jyskshop.dk” i ond tro,
- at indklagedes registreringer af andre danske domænenavne, der indeholder velkendte varemærker, skaber en formodning for, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”jyskshop.dk” med videresalg eller udlejning for øje,
- at indklagede ved sin brug af betegnelsen JYSK i domænenavnet ”jyskshop.dk” forsøger at snylte på klagerens virksomhed,
- at indklagede ikke har legitime interesser i at opretholde registreringen af domænenavnet ”jyskshop.dk”,
- at klageren har en retlig interesse i at få prøvet registreringen retmæssighed,
- at der foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og
- at domænenavnet ”jyskshop.dk” på den baggrund skal 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.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.

Klagere har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”jyskshop.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Klageren har en registreret dansk varemærket til navnet JYSK og andre varemærker, hvori betegnelsen JYSK indgår, og klagerens varemærke må gennem mange års intensiv og uafbrudt brug anses for velkendt. Klageren kan derfor forbyde, at andre gør erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klageren og klagerens virksomhed, eller som på anden måde kan skade klagerens velkendte varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, 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.

Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet.”

Det fremgår af sagens oplysninger, herunder de af klageren indsendte bilag, at domænenavnet ”jyskshop.dk” i en periode har været anvendt til en hjemmeside, hvorfra der har været annonceret med salg af bl.a. dyner. Endvidere fremgår det, at domænenavnet ”jyskshop.dk” på nuværende tidspunkt ikke er i brug og hos DK Hostmaster står registreret som deaktiveret. På den baggrund, og da indklagede ikke har svaret i sagen, er det ikke muligt for klagenævnet at fastslå, at indklagede gør (eller påtænker at gøre) brug af det omtvistede domænenavn på en måde, der 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 forudsat blandt andet, 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 ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, 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 interesser.

Klageren har i en årrække har drevet virksomhed med salg af boligprodukter og tilbehør under navnet JYSK A/S, og klageren har en registreret varemærkeret til navnet JYSK, der som følge af mange års intensiv brug må anses for velkendt her i landet. På den baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig og kommerciel interesse i at kunne benytte domænenavnet ”jyskshop.dk” i forbindelse med sin virksomhed.

Indklagede har ikke svaret i sagen. På baggrund af oplysningerne i sagen, herunder de af klageren indsendte bilag, om indklagedes tidligere anvendelse af domænenavnet ”jyskshop.dk” finder klagenævnet, at der er skabt en stærk formodning for, at indklagede ikke har en legitim og anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”jyskshop.dk”.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen og har således ikke afkræftet denne formodning. Det følger af § 11, stk. 3, i klagenavnets 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 ”jyskshop.dk”.

På baggrund af det anførte er det klagenavnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”jyskshop.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 ”jyskshop.dk” skal overføres til klageren, JYSK A/S. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. december 2018.

Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo