

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2018-0664**

## **Klager:**

KEROGI AG  
Blegistrasse 13  
6340 Baar  
Schweiz

## **Indklagede:**

Koninklijke Douwe Egberts B.V.  
Oosterdoksstraat 80  
1011 DK Amsterdam  
North Holland  
Holland

v/attorney at law Willem J.H. Leppink

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstande

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”kaffe.dk” til klageren.

### Indklagedes påstand

Frifindelse.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. oktober 2018 med tolv bilag (bilag 1-12), svarskrift af 25. oktober 2018 med tre bilag (bilag A-C), replik af 7. november 2018 med tre bilag (bilag 13-15) samt duplik af 14. november 2018 med ét bilag (bilag D).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnet ”kaffe.dk” er registreret den 31. januar 1997.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*”KEROGI AG er en schweizisk aktieselskab, der siden september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle produkter i Europa. Selskabet står i Danmark bag*

*en række webshop som f.eks. Duftladen.dk Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1).*

*Indklagede Koninklijke Douwe Egberts B.V. ejer "kaffe.dk", der er registreret den 31. januar 1997 (bilag 2). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt og har aldrig gjort det.*

*Ifølge WaybackMachine.org er der 35 lagringer af domænets indhold i perioden 20. juli 2001 og den 8. august 2018 (bilag 3). Fra 2005 til 2012 blev domænet slet ikke benyttet. I 2013 blev det brugt som pegedomæne for et andet website "stjernekafe.dk". Siden januar 2014 har domænet ikke været taget aktivt i brug, men blot været brugt som pegedomæne for "gevalia.dk" (bilag 4-12).*

*Der er ikke fundet noget, der tyder på at varemærket er taget aktivt i brug.*

...

*Da den sidste reelle anvendelse af domænet ligger mere end fjorten år tilbage i tiden, så kan domænenavnet ikke betragtes som værende i aktivt brug. Den passive benyttelse som pegedomæne til Gevalia.dk kan ikke betragtes som værende aktivt brug i domænelovens forstand.*

*Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet "kaffe.dk", er i strid med god domænenavnsik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.*

*Vi ønsker at anvende domænet til en webshop, der forhandler kaffe og kaffemaskiner."*

Bilag 1 fremstår som udskrift fra hjemmesiden "Moneyhouse" med virksomhedsoplysninger om klageren.

Bilag 3 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) med en oversigt over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet "kaffe.dk".

Bilag 4 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af den hjemmeside, der er arkiveret den 5. juni 2013 i forbindelse med domænenavnet "stjernekafe.dk", og som fremstår som en hjemmeside, der markedsfører kaffe.

Bilag 5-12 er skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af de hjemmesider, der er arkiveret henholdsvis den 4. januar 2014, 17. maj 2014, 17. december 2014, 1. august 2015, 10. januar 2016, 5. marts 2016, 25. juni 2017 og 8. august 2018 i forbindelse med domænenavnet "gevalia.dk", og som alle er hjemmesider, der markedsfører kaffe.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

*"Koninklijke Douwe Egberts B.V. (Royal Douwe Egberts B.V.) ("KDE"), is part of Jacobs Douwe Egberts ("JDE"), one of Europe's largest coffee companies. JDE was formed in 2015 merging D.E. Master Blenders 1753 and the coffee division of Mondelez International.*

*KDE and/or its affiliates are the owner of a large portfolio of national and international coffee brands, including JACOBS, DOUWE EGBERTS and KENCO. In Denmark JDE markets the coffee brand GEVALIA. An affiliated company, Jacobs Douwe Egberts S.E. AB,*

*Färögatan 33, S-164 51 Kista, SE owns several Danish trade marks for GEVALIA, including the word mark registration, which registration (VR 1948 00817) dates back to 1947 (Exhibit A).*

*The origin of Douwe Egberts dates back to 1753.*

*KDE and JDE and their predecessors have been in the coffee business for centuries.*

*More information on Jacobs Douwe Egberts can be found at <https://www.jacobsdouweegberts.com> (Exhibit B).*

*“Kaffe” is the Danish word for “coffee” and is therefore a dictionary term, which as such can in principle not be registered as a trade mark for coffee. As a result neither complainant nor defendant, nor anyone else has trade mark rights to KAFFE.*

*KDE and JDE have so far used the domain name kaffe.dk to redirect to its own websites through which it markets its coffee (kaffe) products. To its knowledge and belief and as complainant also pointed out, in recent years the domain name kaffe.dk was redirected to the website of JDE’s Danish coffee brand GEVALIA, [www.gevalia.dk](http://www.gevalia.dk) (Exhibit C).*

*KDE and JDE is not familiar with the complainant. To its knowledge and belief it does not have a special relationship with the complainant, nor has it exchanged any correspondence.*

*KDE and JDE believe to make fair use of the domain name kaffe.dk, by redirecting it to one of the websites through which it sells coffee products.*

*...*

*The complainant alleges that KDE violates § 25 of the 2014 Domain Names Act (Danish Act no. 164 of 26 February 2014 on Internet Domains). KDE does not agree.*

*According to this provision, registrants may not register and use domain names in violation of good domain name practice.*

*This provision does not require KDE to operate a website called [www.kaffe.dk](http://www.kaffe.dk). In line with common and good practice in the domain name industry, KDE is allowed to redirect its domain name to other websites. KDE has not registered nor uses the domain name in bad faith. KDE, being in the coffee business has a legitimate interest in a domain name reflecting the essence of what it sell, i.e. coffee.*

*Complainant cannot show that it has any trade mark rights in KAFFE, which would also be impossible or at least extremely difficult given the fact that KAFFE is a dictionary term for coffee and as such could in principle not be registered as a trade mark.*

*Therefore, complainant would never have any better rights than KDE would have. KDE has a commercial interest to use the dictionary term KAFFE and to reflect this in a domain name.*

*As a result there is no basis for the claim of complainant and the complaint therefore has to be dismissed.”*

Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at virksomheden Jacobs Douwe Egberts S.E. AB den 9. maj 1947 fik registreret ordmærket GEVALIA i klasserne 29, 30, 31 og 32, der bl.a. omfatter kaffe.

Bilag B er en oversigt over forskellige logoer, der for i hvert fald fleres vedkommende vedrører kaffe, og som er angivet som tilhørende Jacobs Douwe Egberts.

Bilag C er udskrift fra hjemmesiden på domænenavnet "gevalia.dk".

I replikken er bl.a. anført følgende:

*"Indklagede anvender varemærket "Gevalia" m.fl. i deres markedsføring af kaffe i Danmark, men har aldrig anvendt domænenavnet "kaffe.dk" som varemærke i deres markedsføring eller på anden måde taget domænenavnet i aktivt brug igennem mere end 21 år.*

*Indklagede nævner i sit svarskrift, at "kaffe" ikke kan registreres som varemærke. Det er ikke væsentligt for denne sag. I stedet er det mere relevant, om "kaffe.dk" kunne registreres som varemærke. Indklagede har ikke tidligere forsøgt at registrere "kaffe.dk" som varemærke eller på nogen anden taget det i aktivt brug som varemærke i deres markedsføring, eller udtrykt forventninger om at tage domænenavnet i aktivt brug i fremtiden.*

*At indklagede ikke har registreret "kaffe.dk" som varemærke skal ses i lyset af, at indklagede har for sædvane aktivt at registrere alle deres varemærker i adskillige varemærkedatabaser, som indklagede selv har påvist i svarskriftet. Indklagede har i forvejen 51 registrerede varemærker, men "kaffe.dk" er ikke på listen over deres varemærker (bilag 13).*

*At indklagede ikke har taget domænenavnet i aktivt brug som varemærke understøttes af følgende to væsentlige forhold:*

- På hele internettet er der ifølge det anerkendte værktøj [www.ahrefs.com](http://www.ahrefs.com) blot fire links til domænenavnet "kaffe.dk", hvoraf tre af disse er automatisk robotopslag af domænenavne og det fjerde link er fra en debat tilbage i 2005 på [www.slagtenhelligko.dk](http://www.slagtenhelligko.dk) (bilag 14). Der er altså ingen besøgende fra andre websites på internettet til domænet.*

- Der er ikke nogen målbar trafik på domænenavnet "kaffe.dk" ifølge det anerkendte trafikmålingsværktøj [Similarweb.com](http://Similarweb.com) (bilag 15). Vi mener derfor ikke, at indklagede har nogen nytte af at have domænenavnet registreret.*

*Hvis indklagede havde en reel interesse i at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden, så måtte det forventes argumenteret i svarskriftet. Modsætningsvis tillader vi os at konkludere, at det ikke er tilfældet.*

*Indklagede har på ingen måde redegjort for, hvorfor de mener, at de har en legitim interesse i at fastholde domænet, men nævner blot, at de har en interesse i at eje et domænenavn, der beskriver produktet de sælger. Vi mener ikke, at dette er et validt argument i sagen, når indklagede ikke anvender domænenavnet for nuværende, ikke har anvendt domænenavnet*

*igennem mere end 21 år, og forsat ikke har til hensigt at anvende domænenavnet aktivt i fremtiden.*

*Det er ikke korrekt, når indklagede påstår, at der sælges kaffe- eller kaffeprodukter på Gevalia.dk, som domænenavnet peger på.*

*Baseret på ovenstående gennemgang af argumenter mener vi forsat ikke, at domænenavnet "kaffe.dk" har nogen værdi for indklagede.*

*For os vil det have en enorm betydning og nytteværdi at kunne anvende domænenavnet "kaffe.dk" som varemærke for webshop, der forhandler kaffeprodukter og kaffemaskiner på den danske del af internettet. Selvom der er tale om en generisk betegnelse, så vil det have en stor værdi i markedsføringsmæssig forstand, at domænenavnet:*

- så præcist beskriver vores produkter og produktsortiment.*
- så præcist beskriver forretningsområdet for vores virksomhed.*
- er meget nemt at huske og genkende for potentielle og eksisterende kunder.*
- er så generisk, at det er velegnet til at repræsentere forskellige producenter af kaffe- og kaffemaskiner og ikke blot indklagede.*
- vil give os en klar fordel i markedsføringsøjemed på TV, i radiokampagner og på internettet m.m., hvilket repræsenterer en væsentlig økonomisk værdi for os."*

Bilag 13 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside med en oversigt over varemærkeregistreringer registreret af Jacobs Douwe Egberts.

Bilag 14 er skærmpoint fra hjemmesiden "ahrefs.com" med oplysninger om domænenavnet "kaffe.dk".

Bilag 15 er skærmpoint fra hjemmesiden "similarweb.com" med oplysninger om trafik på domænenavnet "kaffe.dk".

I duplikken er bl.a. anført følgende:

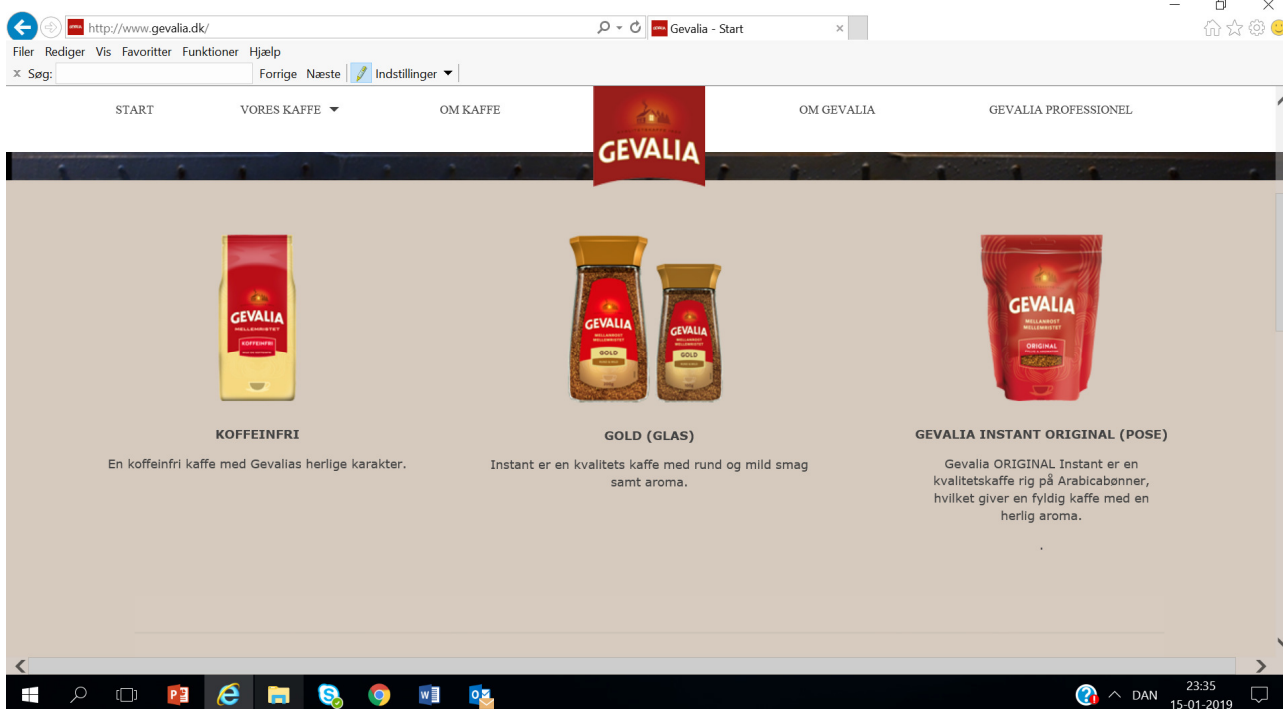
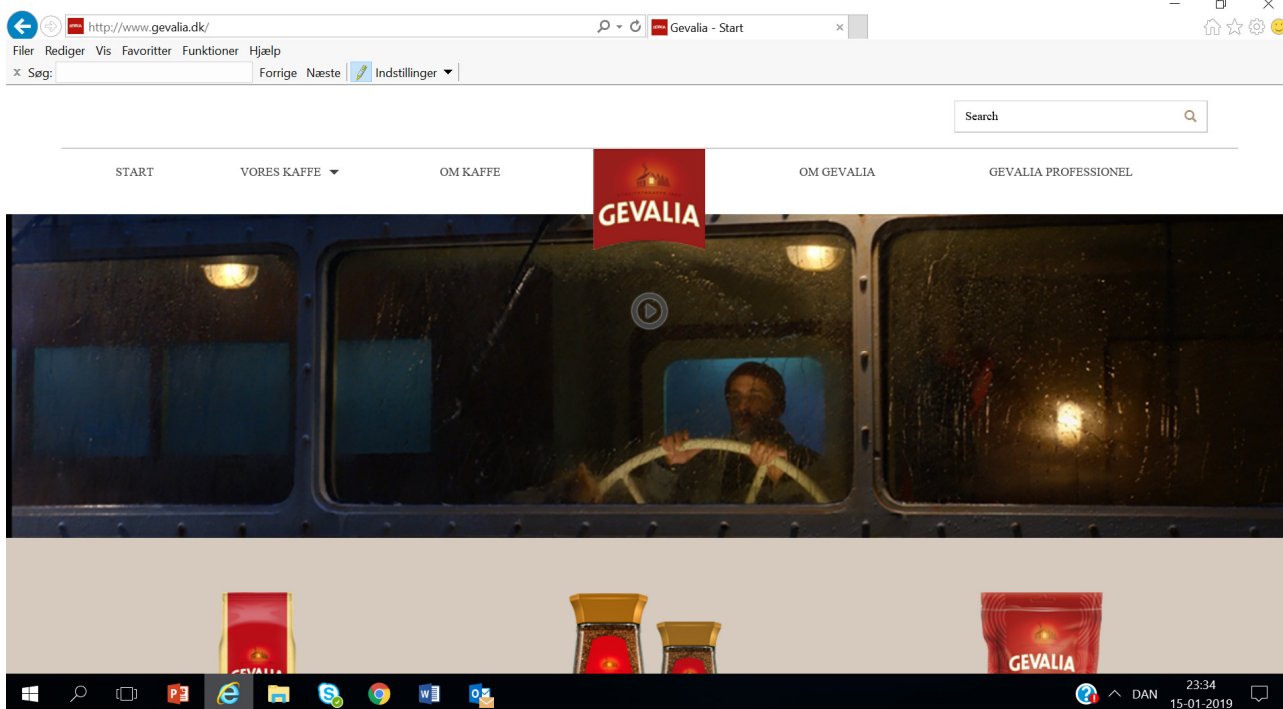
*"The defendant (KDE) has taken note of the Statement of Reply filed by the Complainant and refers to what has been brought forward in the Response. In addition, KDE, would like to make the following comments.*

- 1. KDE does not understand the comment from the Complainant that KDE should have filed KAFFE.DK as a trade mark. The dispute in a domain name matter is about what is before the dot. In addition, KAFFE.DK would have been refused as a trade mark. KAFFE is generic / dictionary term in Danish.*
- 2. Complainant seems to suggest that KDE is not re-directing kaffe.dk to gevalia.dk. That is incorrect. Use of the Wayback Machine (archive.org) proves this re-direct. In Exhibit D you will find an overview on how often the Wayback Machine has archived a webpage from kaffe.dk and four examples (from 2014, 2015, 2016 and 2017) of how kaffe.dk redirects to gevalia.dk. We kind refer the Complaints Board to archive.org for the full overview.*

3. *KDE has a legitimate interest in the domain kaffe.dk and also a commercial interest as their use of the domain by means of pointing/directing users to (currently) Gevalia is part of KDE's commercial strategy and business.*
4. *It is not for the Complainant to decide / deem what is a commercial interest and not for JDE with respect to its use of domain names as part of JDE's commercial strategy and business.*
5. *It is unfounded by the Complainant why it has a such better legitimate and commercial interest than KDE in the domain, as claimed, which should entitle it to have such generic domain name as kaffe.dk transferred to them from KDE.*
6. *The Complainant states that it will be of "enormous" value for it and its business to possess the domain kaffe.dk. This claim is unfounded, including why a domain name with such a generic and non-distinctive element KAFFE can be that important for its business.*
7. *The Complainant's claimed legitimate and commercial interest in the domain in question with the kaffe element can easily be met by registering/using another .dk domain containing the generic and non-distinctive element "kaffe", e.g. by means of using an hyphen like kaffe-(X).dk (or the like).*
8. *KDE was first in time and first in right with registering the domain name kaffe.dk which they have been using since its registration as part of their commercial strategy and business.*
9. *KDE has by no means acted and is by no mean acting contrary good domain name practice cf. art. 25 of the Danish Domain Name Act.*
10. *The Complainant's complaint must be dismissed in its entirety as KDE has a legitimate and commercial interest in the domain and is using the domain as part of its commercial strategy and business and Complainant has not standing as it does not possess any right that prevail, in particular as it does not have any trade mark right. The Complainant's argumentation is unfounded and it lacks reason why the Complainant see itself as entitled to such a generic and non-distinctive domain name as kaffe.dk for coffee products which can easily be full-filled by registering another .dk domain with the "kaffe" element in it."*

Som bilag D har indklagede fremlagt skærmpoint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) med en oversigt m.v. over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet "kaffe.dk", hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet "kaffe.dk" den 17. maj 2014, 1. august 2015, 28. januar 2016 og 26. juni 2017 viderestillede til domænenavnet "gevalia.dk".

Ved opslag på domænenavnet "kaffe.dk" blev viderestillet til domænenavnet "gevalia.dk", hvorfra sekretariatet den 15. januar 2019 har taget følgende kopier:



**Parternes anbringender kan sammenfattes således:**

Klageren har gjort gældende,

- at klageren siden september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter og i Danmark står bag en række webshops som f.eks. ”duftladen.dk”,
- at indklagede ikke anvender domænenavnet ”kaffe.dk” aktivt og aldrig har gjort det,
- at domænenavnet ”kaffe.dk” i 2013 blev brugt som pegedomæne for domænenavnet ”stjernekafe.dk” og siden januar 2014 for domænenavnet ”gevalia.dk”,
- at indklagede ikke har opnået varemærkeret til betegnelsen ”kaffe.dk”,
- at indklagede ikke har nogen nytte af at have domænenavnet ”kaffe.dk” registreret,
- at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”kaffe.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og
- at klageren vil anvende domænenavnet ”kaffe.dk” til en webshop, der forhandler kaffeprodukter og kaffemaskiner.

#### Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede er en del af virksomheden ”Jacobs Douwe Egberts”, som er en af Europas største kaffevirksomheder,
- at indklagede og indklagedes koncernforbundne selskaber er indehaver af et større antal nationale og internationale varemærker for kaffe,
- at virksomheden ”Jacobs Douwe Egberts” i Danmark markedsfører kaffe under varemærket GEVALIA,
- at en virksomhed forbundet med virksomheden ”Jacobs Douwe Egberts” er indehaver af adskillige danske varemærker vedrørende betegnelsen GEVALIA, heriblandt ordmærket GEVALIA,
- at betegnelsen ”kaffe” er en generisk betegnelse, som der ikke kan stiftes varemærkeret til,
- at indklagede indtil videre har anvendt domænenavnet ”kaffe.dk” til viderestilling til indklagedes hjemmesider, der markedsfører kaffe, i de senere år til domænenavnet ”gevalia.dk”,
- at indklagede har en legitim og kommerciel interesse i domænenavnet ”kaffe.dk”, idet domænenavnets viderestilling til hjemmesider vedrørende GEVALIA er en del af indklagedes forretningsstrategi,
- at indklagede ikke har registreret eller brugt domænenavnet ”kaffe.dk” i ond tro,
- at klageren ikke har dokumenteret at have en større interesse i det generiske domænenavn ”kaffe.dk” end indklagede,
- at klagerens interesser kan tilgodeses ved klagerens registrering af et andet domænenavn under lantedomænet “.dk”, der indeholder betegnelsen ”kaffe”, og
- at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik.

#### **Nævnets bemærkninger:**

Klageren har gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”kaffe.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således:

*”§ 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 over-



holdelse 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 blandt andet 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 oplyst, at klageren siden september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært lifestyle-produkter og i Danmark står bag en række webshops som f.eks. ”duftladen.dk”. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”kaffe.dk” til en webshop, der forhandler kaffeprodukter og kaffemaskiner. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”kaffe.dk”.

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”kaffe.dk” indeholder det almindelige danske ord ”kaffe”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet.

Indklagede har oplyst at være en del af virksomheden "Jacobs Douwe Egberts", som er en af Europas største kaffevirksomheder, og at indklagede og indklagedes koncernforbundne selskaber er indehaver af et større antal nationale og internationale varemærker for kaffe heriblandt varemærket GEVALIA. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet "kaffe.dk" viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet "gevalia.dk", hvorfra der markedsføres kaffe. Da hjemmesiden på domænenavnet "gevalia.dk" markedsfører kaffe, anvender indklagede pt. domænenavnet i dets generiske betydning på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. Klagenævnet har derfor intet grundlag for at antage, at indklagede ikke skulle have en reel og loyal interesse i domænenavnet "kaffe.dk".

Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet "kaffe.dk".

Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

## **A F G Ø R E L S E**

Der kan ikke gives klageren, KEROGI AG, medhold.

Dato: 28. februar 2019.

---

Jacob Waage  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo