

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0690

Klager:

Haaro Friseurbedarf GmbH
Michael Schlömer
Nümmener Strasse 17
42653 Solingen
Tyskland

Indklagede:

Tooba Shoaib
Taastrupgårdsvej 227, 3. th.
2630 Taastrup
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk” slettes.

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. oktober 2018 med fire bilag (bilag 1-4).

Registreringsdato:

Domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk” er registreret den 11. januar 2017.

Sagsfremstilling:

Klageren er et tysk selskab med begrænset ansvar ved navn Haaro Friseurbedarf GmbH.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

“The registrant of the domain is not the brandowner of Joewell. The registrant of the domain is not the brandowner of e-kwip.

The Brandname Joewell is owned by Tokosha Co. Ltd. japan, whcih is exclusively represented by Haaro GmbH, Solingen. The Brandname e-kwip is owned by by Haaro GmbH, Solingen.

[...]

The registrant of the domain is not the brandowner of Joewell. The registrant of the domain is not the brandowner of e-kwip.

The Brandname Joewell is owned by Tokosha Co. Ltd. japan, whcih is exclusively represented by Haaro GmbH, Solingen.

The Brandname e-kwip is owned by by Haaro GmbH, Solingen.”

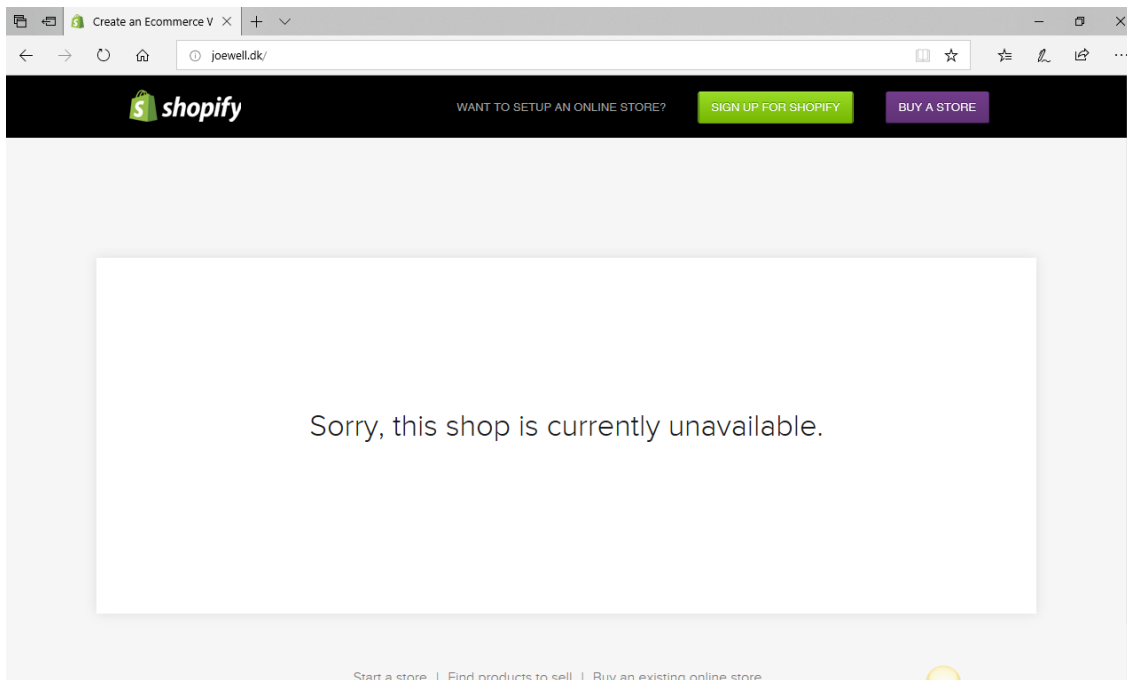
Som bilag 1 (litreret af klagenævnet) har klageren fremlagt en udskrift dateret den 19. december 2014 fra Wuppertal Local Court (Amtsgericht Wuppertal) vedrørende klageren. I rubrikken vedrørende med overskriften ”Object of the enterprise” fremgår følgende: ”*Trade ind as well as import of goods of all kinds, especially hairdressing supplies*”.

Bilag 2 (litreret af klagenævnet) er en udateret udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistring 012537486. Af udskriften fremgår bl.a., at der den 10. juni 2014 er registreret et figurmærke, som indeholder betegnelsen JOEWELL, for blandt andet barberknive- og maskiner, sakse og hårsakse, og at indehaveren af varemærkeregistringen er Kabushiki Kaisha Tokosha, som er identisk med selskabet Tokosha Co. Ltd., som anført i sagens bilag 3 (nedenfor).

Som bilag 3 (litreret af klagenævnet) har klageren fremlagt en kopi af et dokument med overskriften ”Certification of Sales Agency”, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ”*Tokosha Co. Ltd. Hereby authorizes **Haaro Friseurbedarf GmbH** is an exclusive sales agent in Germany and other countries as follows. With this authorized sales agency, **Haaro Friseurbedarf GmbH** sells products with a trademark “Joewell owned by Tokosha Co., Ltd”.* Under overskriften “Sales territory” fremgår bl.a. Danmark.

Bilag 4 (litreret af klagenævnet) er en række dokumenter vedrørende registreringen af varemærket e-kwip, herunder en udateret udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistring 003631769. Af udskriften fremgår bl.a., at klageren den 12. maj 2005 har opnået en varemærkeregistring af ordmærket e-kwip for bl.a. barbermaskiner, hårsakse, frisørknive og elektriske maskiner til hårklipping.

Ved opslag på ”joewell.dk” har sekretariatet den 3. december 2018 taget følgende kopi:



Ved sekretariatets fornyede opslag den 18. marts 2019 på ”joewell.dk” fremkom der ingen hjemmeside.

Ved sekretariatets opslag den 3. december 2018 og fornyet opslag den 18. marts 2019 på ”e-kwip.dk” fremkom der ingen hjemmeside.

Ved opslag den 18. marts 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk”, der begge pt. er deaktiveret hos DK Hostmaster. I samme forbindelse har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (TS14910-DK) er anført som registrant af yderligere 5 domænenavne. Det drejer sig om følgende domænenavne: glamtech.dk, jaguarsolingen.dk, kasho.dk og saksbutik.dk.

Sekretariatet har ved opslag den 18. marts 2019 på ovenstående domænenavne konstateret, at der på domænenavnene ”glamtech.dk” og ”saksbutik.dk” fremkom aktive hjemmesider vedrørende online-salg af frisørsakse og andre frisørartikler, og at der på hjemmesiden under ”saksbutik.dk” reklameres med salg af frisørsakse af mærkerne JOEWELL og e-kwip. Ved opslag på de resterende tre af ovenstående domænenavne fremkom der ingen aktive hjemmesider.

Ved sekretariatets opslag i Google (www.google.dk) den 18. marts 2019 på ”joewell” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 10.300, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte samtlige af søgeresultater omtale eller salg af frisørsakse af mærket JOEWELL, idet et af søgeresultaterne vedrørte salg af frisørsakse af mærket JOEWELL på hjemmesiden under domænenavnet ”saksbutik.dk”, der er registreret af indklagede, jf. ovenfor.

Ved sekretariatets opslag i Google (www.google.dk) samme dag på ”e-kwip” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.190, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte samtlige af søgeresultaterne omtale eller salg af frisørsakse af mærket e-

kwip, idet et af søgeresultaterne vedrørte salg af frisørsakse af mærket e-kwip på hjemmesiden under domænenavnet ”saksbutik.dk”, der er registreret af indklagede, jf. ovenfor.

Sekretariatet har ved opslag den 18. marts 2019 på ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under disse domænenavne.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende.

- at indklagede ikke er indehaver af varemærkerne JOEWELL og e-kwip,
- at indehaveren af varemærket JOEWELL er en japansk virksomhed med navnet Tokosha Co. Ltd., som klageren repræsenterer,
- at klageren er indehaver af varemærket e-kwip, og
- at registreringen af domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk” på den baggrund bør slettes.

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, Tooba Shoaib, 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.

Det fremgår af sagens oplysninger, at Kabushiki Kaisha Tokosha er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af et figurmærke, der indeholder betegnelsen JOEWELL, for bl.a. hårsakse. Da betegnelsen JOEWELL i sig selv har fornødent særpræg for de varer, som varemærket er registreret for, har Kabushiki Kaisha Tokosha varemærkeret til denne betegnelse.

Kabushiki Kaisha Tokosha eller den, som varemærkeindehaveren bemyndiger hertil, kan på den anførte baggrund forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke, for varer eller ydelser af samme eller lignende art i medfør af artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-varemærkeforordningen), jf. dog begrænsningerne i artikel 12 og 13.

Ifølge sagens bilag 3 har klageren gennem bemyndigelse fra Tokosha Co. Ltd., der som anført ovenfor vedrørende bilag 2 må anses for at være identisk med Kabushiki Kaisha Tokosha, en eksklusiv ret til salg af produkter af varemærket JOEWELL i en række europæiske lande, herunder Danmark. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren er bemyndiget til at påtale en eventuel varemærkeretlig krænkelse i forbindelse med indklagedes registrering af domænenavnet ”joewell.dk”.

Endvidere fremgår det af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af ordmærket ”e-kwip” for bl.a. hårsakse og frisørknive. Klageren kan på den baggrund forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art i medfør af artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b i EU-varemærkeforordningen, jf. ovenfor.

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.”*

Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk” ikke er i brug og hos DK Hostmaster står registreret som deaktiveret. På den baggrund, og da indklagede endvidere ikke har svaret i sagen, er det ikke muligt for klagenævnet at fastslå, at indklagede gør (eller påtænker at gøre) brug af de omtvistede domænenavne på en måde, som udgør en aktuel krænkelse af rettighederne til varemærkerne JOEWELL og e-kwip.

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 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 en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver virksomhed inden for handel med navnlig frisørartikler, og klageren er indehaver af en EU-varemærkeregistrering af ordmærket e-kwip for bl.a. hårsakse. Endvidere har klageren gennem bemyndigelse fra den japanske virksomhed Tokosha Co. Ltd. en eksklusiv ret til salg af produkter af varemærket JOEWELL i en række europæiske lande, herunder Danmark.

Domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk” er identiske med de registrerede varemærker JOEWELL og e-kwip, og det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har registreret to domænenavne, der indeholder hjemmesider vedrørende salg af bl.a. frisørsakse, herunder domænenavnet ”saksbutik.dk”, der anvendes til en hjemmeside, hvorfra der reklameres med salg af hårsakse af netop de omhandlede varemærker. Klagenævnet finder på den baggrund, at der er skabt en stærk formodning for, at indklagede ikke har en legitim og anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.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 domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk”.

Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsik.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnene ”joewell.dk” og ”e-kwip.dk” skal slettes. Sletningen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 26. april 2019

Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo