

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

**J.nr.: 2021-0158**

## **Klager:**

WOW Tech Canada Ltd.  
1051 Baxter Road, Unit 22B  
K2C 3P5 Ottawa, Ontario  
Canada

## **Indklagede:**

EROTIC MASTER ApS  
Jessensgade 4, 1.  
8700 Horsens  
Danmark

v/advokat Jesper Bach Jensen

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstande

Registreringen af domænenavnet ”we-vibe.dk” skal overføres til klageren.

### Indklagedes påstand

Frifindelse.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. juni 2021 med otte bilag (bilag 1-8), svarskrift af 8. juli 2021 uden bilag, replik af 19. juli 2021 med fem bilag (bilag 9-13) samt duplik af 18. august 2021 med to bilag (bilag A-B).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnet ”we-vibe.dk” er registreret den 16. august 2010.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*"The Claimant is an affiliate of WOW Tech Group one of the leading companies in the design, manufacturing and marketing of premium intimate pleasure products. WOW Tech Group resulted from a merger in 2018 between the German Womanizer Group and the Canadian Standard Innovation Group. Its leading brands include "We-Vibe", "Womanizer" and "ARCWAVE". "We-Vibe" is one of its most important brands, and the products of this brand are, inter alia, being sold through the international webshop "we-vibe.com".*

*The Claimant is the owner of the EU-trademark "WE-VIBE", filed on August 19, 2015 and registered on 15 January 2016 for the international classes 3, 5 and 10 under trademark registration number 014487755 (EXHIBIT 1).*

*The Domain was registered on August 16, 2010. According to Whois record, the registrant of the Domain is the Defendant. Managing director of the Defendant is Soren Richardy (EXHIBIT 2).*

*The Defendant uses the Domain name as a product information page advertising We-Vibe products. The style of the website is simple and below modern user-experience standards (EXHIBIT 3). The products shown, "We-Vibe 2", "We-Vibe 3", and the versions of "Tango" and "Touch", are no longer produced by WOW Tech Group. On the website there are copyright-protected images of WOW Tech Group (EXHIBIT 3).*

*Prior to the merger of Womanizer Group and Standard Innovation, Standard Innovation used a company named Ladies Masters ApS as an official distributor for We-Vibe products in Denmark. Managing director of Ladies Masters ApS was Soren Richardy. We assume that Ladies Masters ApS has registered the Domain name upon, or shortly after, starting the business with Standard Innovation. However, Standard Innovation terminated the distribution agreement with Ladies Master ApS in 2016 (EXHIBIT 4). In 2019, Ladies Masters ApS went bankrupt and ceased to exist (EXHIBIT 5).*

*Since the termination of the distribution agreement, WOW Tech Group has had business relationships neither with Ladies Masters ApS nor with the Defendant nor with Soren Richardy directly. Furthermore, there is no license granted to any of these for the use of the trademark "WE-VIBE" or any of the copyrightprotected images.*

*On May 10, 2021, the Claimant approached the Defendant by e-mail and requested the transfer of the Domain to it. In return, the Claimant offered to the Defendant the purchase its existing products on stock, through WOW Tech's distributor, ORION, in order to sell these on the latter's webshop.*

*https://eroticmaster.dk (EXHIBIT 6). The Defendant rejected this offer. In another e-mail, the Claimant pointed out that the Defendant, by using the Domain, violated the Claimant's intellectual property rights. The Claimant offered EUR 500 for the transfer of the Domain. The Defendant rejected this, too, and expressed its intention to sell the Domain name (EXHIBIT 6).*

*...*

*The use of the Domain by the Defendant violates the Danish Domain Names Act as it is inconsistent with good domain name practice.*

*The use of the Domain infringes the “WE-VIBE” trademark of the Claimant as the trademark is part of the Domain word-for-word. There is no trademark license or other right to use the trademark for the Defendant. Nor has the Defendant a legitimate right in the Domain as it is no business partner of the Claimant or any of its group members.*

*Furthermore, with the presentation of outdated “We-Vibe” products in a non-appealing way, the Defendant negatively impacts on one of the Claimant’s key brands and its related global strategic efforts.*

*The fact that the Defendant is willing to sell the Domain shows that it actually has no commercial interest in its operation. Moreover, now that the Claimant has expressed its opposition against the operation of the Domain, it appears that the Defendant, by threatening to sell the Domain to a third party, seeks to put pressure on the Claimants efforts towards a Domain transfer.*

*The transfer of the Domain to a third party would imply similar infringement and brand dilution risks as set out above. Therefore, the transfer of the Domain to the Claimant is legitimate.”*

Som bilag 1 har klageren fremlagt registreringsbevis fra Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret (EUIPO), hvoraf fremgår, at klageren den 15. januar 2016 fik registreret ordmærket WE-VIBE i følgende klasser:

*”3: Renseanordninger i sprayform til massageapparater, vibratorer og sexlegetøj; Flydende rensmiddel til massageapparater, vibratorer og sexlegetøj.*

*5: Smøremidler til personlig brug.*

*10: Ægteskabelige og seksuelle hjælpemidler til voksne, nemlig massageapparater, vibratorer og stimulatorer samt tilbehør hertil.”*

Bilag 2 er skærmprent med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet ”we-vibe.dk”.

Bilag 4 er kopi af brev af 14. juli 2016 fra Standard Innovation Corp. til Ladies Masters, hvori parternes forhandlingsaftale opsiges.

Bilag 5 er skærmprent fra hjemmesiden på domænenavnet ”konkurser.dk”, hvoraf fremgår, at virksomheden Ladies Master ApS blev erklæret konkurs i maj 2019.

Bilag 6 fremstår som kopi af e-mailkorrespondance af maj 2021 mellem klageren og indklagede vedrørende domænenavnet ”we-vibe.dk”, hvori indklagede bl.a. opfordrer klageren til at give et tilbud for overtagelse af domænenavnet og oplyser, at det vil blive dyrt.

Bilag 7 er udskrift med virksomhedsoplysninger om klageren.

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er registreret med det formål at handle med erotiske artikler og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:

*”As stated by the complainant, the domain name in question was registered in August 2010, almost exactly 5 years before the trademark referred to by the complainant was filed in August 2015. As such, the domain name has existed far longer than the trademark, all the while being owned by companies run and owned by Søren Richardy.*

*Therefore, the existence of the trademark should not effect Erotic Master ApS’ ownership of the domain name.*

*Furthermore, Erotic Master ApS still sells We-Vibe products to consumers, and as such, the domain name is highly relevant to Erotic Master ApS’ business. That the company is not an official distributor of the products does not change this and has no effect on the right to own and use the domain name.*

*In addition, it must be noted that if the complainant objects to the defendant’s and Søren Richardy’s earlier company’s ownership and use of the domain name since 2016, when the official distribution agreement was cancelled, the complainant has had plenty of time to file a complaint at an earlier time. As such, the complainant has forfeited any eventual claim by its own inaction through several years.*

*The fact that the complainant finds that the website hosted on the domain is outdated is irrelevant to the case, as the defendant is free to promote his business and legal sale of products as he sees fit, within the confines of Danish marketing legislation.*

*The complainant attaches importance to the fact that the defendant has considered selling the domain name, including a potential sale to a third party for a higher price than the price offered by the complainant. However, this does not mean that the defendant has no sincere commercial interest in keeping the domain. It only goes to show that both parties consider the domain name valuable, and that the defendant naturally does not want to sell it at a low price, just because the company behind the products of the same name is the one asking.*

*In conclusion, the defendant’s and the defendant’s owners’ use and ownership of the domain name cannot be seen as violating any legislation or intellectual property rights, as the defendant sells products relevant to the domain name and thus has reasonable grounds for keeping the domain, and has been using the domain name since before the trademark was even filed, during which time the complainant has remained passive with regards to the ownership of the domain for several years.”*

I replikken er bl.a. anført følgende:

*”The Defendant argues that the Domain registration predates the “WE-VIBE” trademark registration. First of all, there is no principle to the effect that a domain prevails over a trademark of similar wording if such trademark was registered after the domain has already been in use. This would otherwise significantly undermine the protective effect of trademarks.*

Furthermore, in addition to the EU word mark “WE-VIBE” registered on 15 January 2016, the Claimant has registered a EU figurative mark under Reg. No. 008168668 on 11 December 2009, i.e. prior to the registration of the Domain in August 2010 (EXHIBIT 9). The distinctive element of such figurative trademark is clearly the WE-VIBE text part, and the Domain is identical to such text. Taking into account the content of the Domain, it is obvious that the Domain has targeted, and still targets, to benefit from the WE-VIBE word and figurative trademarks for selling purposes.

The Defendant claims that the Domain is still relevant as it still sells WE-VIBE products. First of all, as per the Statement of Claim, it was not the Defendant selling WE-VIBE products on the Domain in the past, but Ladies Master ApS. Even today, on each sub-page of the Domain there is a link to Ladies Master ApS as per the following example:

### ***En gros forhandling af We-Vibe produkterne***

*Alle We-Vibe produkter lagerføres hos den danske distributør Ladies Master ApS. Der har du mulighed for at lære mere om de spændende produkter.*

As set out in the Statement of Claim, Ladies Master ApS went bankrupt in 2019 and ceased to exist. Accordingly, the link to purchase the products (<http://www.ladiesmaster.dk/shop/we-vibe-66c1.html>) does not work (EXHIBIT 10). Furthermore, the content of the Domain is outdated and the advertised products are not produced anymore by the Claimant. In addition, the Domain contains links to other webshops where also products of competitors are being sold (EXHIBIT 11).

Against this background, it is not clear why the Defendant still claims it had a true interest in the “WEVIBE” Domain.

Overall, it has to be seen that the Domain name is identical to the Claimant’s trademarks and, therefore, falsely suggests that it is the official website of the Claimant’s WE-VIBE brand in Denmark where customers may buy the WE-VIBE products. Yet, neither can such products be actually bought nor is there a clarification that the Defendant does not represent the WOW Tech Group in any way.

It appears that the Defendant’s actual sales activities are run via its webshop “[eroticmaster.dk](http://eroticmaster.dk)” (EXHIBIT 12). As a matter of fact, in this webshop, the Defendant does not sell any WE-VIBE products (EXHIBIT 13).

To the extent the Defendant claims that the Claimant has forfeited its claim, it must be noted that there is no statute of limitations, or any other mechanism which would require the Claimant to file a complaint within a certain period of time, provided in the law, namely the 2014 Domain Names Act: Danish Act no. 164 of 26 February 2014 on Internet Domains, the Regulations of the Complaints Board for Domain Names of 31 October 2018 and the Rules of Procedure for the Complaints Board for Domain Names of 1 December 2017. Consequently, the Claimant remains entitled to claim the transfer of the Domain before the Complaints Board for Domain Names...”

Som bilag 9 har klageren fremlagt registreringsbevis fra Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret (EUIPO), hvoraf fremgår, at klageren den 11. december 2009 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen WE-VIBE i klasse:

*”10: Seksuelle samlivshjælpemidler til voksne; massageapparater, vibratorer og stimulatorer; tilbehør til alle førnævnte varer.”*

Bilag 10 fremstår som skærmprent med en fejlmeddelelse ved et opslag på domænenavnet ”ladiesmaster.dk”.

Bilag 11 er skærmprent fra opslag på domænenavnet ”we-vibe.dk” med gengivelse af en ”Forhandlerliste”.

Bilag 12 er skærmprent fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger om domænenavnet ”eroticmaster.dk”.

Bilag 13 er skærmprent fra hjemmesiden ”Erotic Master”, hvoraf fremgår, at der ikke fremkommer resultater ved en søgning på ”we-vibe”.

I duplikken er bl.a. anført følgende:

*”In the latest statement, the claimant argues that a figurative trademark was filed before the domain in question was registered in 2010 and that said figurative mark contains the name “WE-VIBE” as the main element of the trademark.*

*As stated in the first statement of defense, the word trademark “WE-VIBE” was registered 5 years after the registration of the domain in question. The whole point of distinguishing between figurative and word trademarks is to offer protection of figurative marks and word marks as separate types of trademarks, where word marks protect the actual wording of brand names, etc.*

*The claimant chose not to seek such protection of the wording when filing the figurative mark in 2009 and as such, the defendant’s registration and subsequent use of the domain is wholly justified, as is its continued use.*

*As to who was and is currently selling WE-VIBE products, both Ladies Master ApS and Erotic Master ApS was and is, respectively, owned by Sarn Master Holding ApS. When Ladies Master ApS went bankrupt, Erotic Master ApS purchased several assets from the bankruptcy estate, including the domain and then continued selling WE WIBE products where Ladies Master ApS left off.*

*Any links and references to Ladies Master ApS as a company and legal entity are obviously errors and will of course be corrected by the defendant. However, the company also bought the name “Ladies Master” from the bankruptcy estate and is still using this name.*

*It is important to note that online shopping is not the defendant's only focus. As such, the defendant operates a physical store to which the website refers. In this store, the defendant is still selling WE VIBE products (see the attached photographs).*

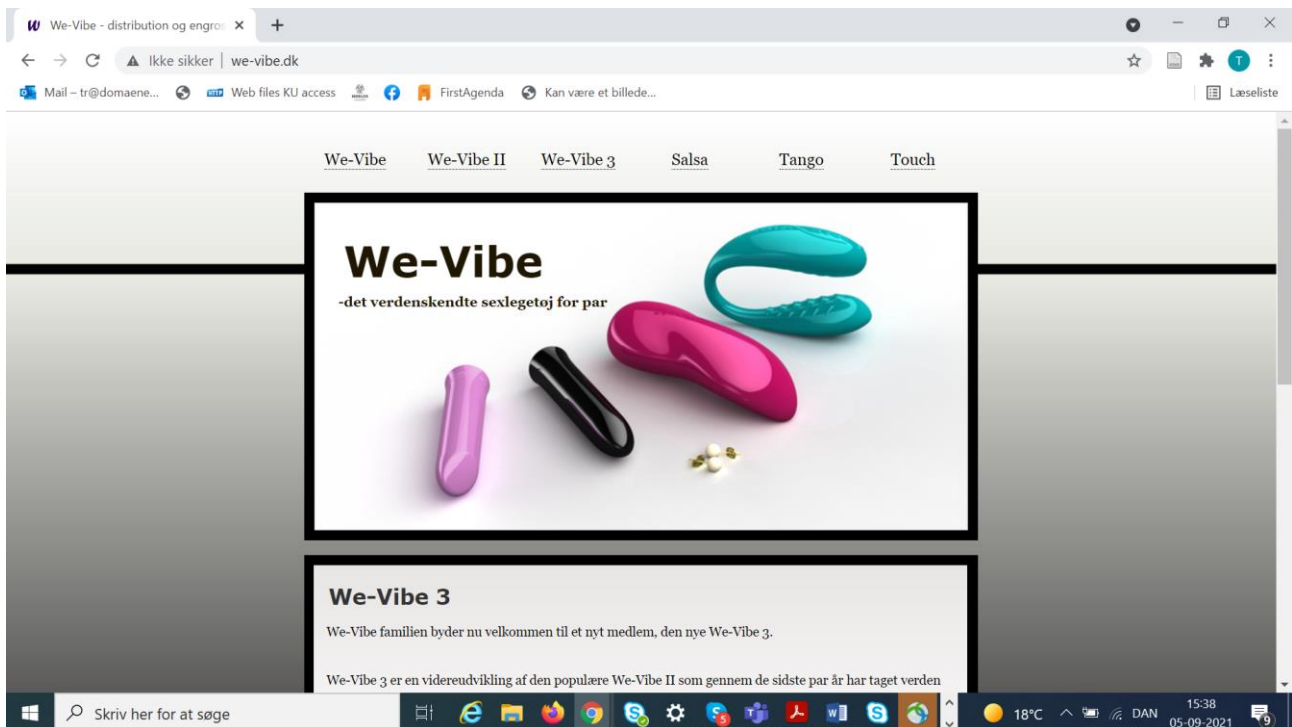
*As to the claimant's argument that the claimant has been under no obligation to file a complaint within a certain amount of time, it must be noted that forfeiture by inaction is a well established and recognized concept in Danish law. Here, according to the claimant's own information, the claimant has apparently been of the opinion that the defendant's use of the domain is unjustified for several years before taking any action.*

*In addition, the claimant's claim regarding the transfer of the domain is subject to the Danish Statute of Limitations Act's provisions on limitations on regular claims, which includes claims for payments and other services, in casu the transfer of the domain.*

*The limitation period is 3 years from the earliest time at which the claimant could claim to have the service provided. As has been stated above, the claimant was opinion that the defendant's use of the domain was unjustified for several years, before taking action. As such, if the claimant ever had any justified claim regarding the transfer of the domain, that claim is now void."*

Som bilag A og B har indklagede fremlagt fotografier, der angiveligt viser visse af klagerens produkter.

Ved opslag på domænenavnet "we-vibe.dk" den 11. juni 2021 og igen den 5. september 2021 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 3:



Af hjemmesiden fremgår bl.a. følgende:

*”Engros forhandling af We-Vibe produkterne  
Alle We-Vibe produkter lagerføres hos den danske distributør Ladies Master ApS.”*

**Parternes anbringender kan sammenfattes således:**

Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en del af WOW Tech Group, som er en førende virksomhed i produktion og markedsføring af intimerotiske produkter,
- at klageren bl.a. markedsfører sine produkter på hjemmesiden på domænenavnet ”we-vibe.com”,
- at klageren den 15. januar 2016 fik registreret ordmærket WE-VIBE som EU-varemærke i klasserne 3, 5 og 10,
- at klageren den 11. december 2009 fik registret et EU-figurmærke, hvis særprægede bestanddel er betegnelsen WE-VIBE,
- at indklagede anvender domænenavnet ”we-vibe.com” til en hjemmeside, som markedsfører gamle versioner af klagerens produkter og indeholder billeder, som klageren har ophavsret til,
- at indklagedes direktør og stifter tidligere var direktør for klagerens officielle forhandler i Danmark, Ladies Master ApS, som nu er gået konkurs,
- at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”we-vibe.dk” indeholder links, som henviser til andre hjemmesider, hvorfra der udbydes produkter fra klagerens konkurrenter,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”we-vibe.dk” er i strid med god domænenavnsskik,
- at indklagedes brug af domænenavnet ”we-vibe.dk” krænker klagerens ret til varemærket WE-VIBE,
- at klageren ikke har givet indklagede samtykke til brug af varemærket WE-VIBE,
- at indklagede ikke har nogen legitim ret til brug af varemærket WE-VIBE, bl.a. fordi indklagede ikke har nogen tilknytning til klageren,
- at indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”we-vibe.dk” skader klagerens renommé og globale strategi,
- at indklagede efter klagerens henvendelse tilbød at sælge domænenavnet ”we-vibe.dk” til klageren, hvilket viser, at indklagede ikke har nogen kommerciel interesse i domænenavnet,
- at indklagede har truet med at sælge domænenavnet ”we-vibe.dk” til tredjemand, og
- at der i de danske regler om domænenavne ikke findes nogle regler om forældelse.

Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede registrerede domænenavnet ”we-vibe.dk” næsten fem år forinden, klageren fik registreret varemærket WE-VIBE,
- at klagerens varemærket ikke har nogen indflydelse på retmæssigheden af indklagedes registrering af domænenavnet ”we-vibe.dk”,
- at indklagede fortsat sælger klagerens produkter, og derfor er domænenavnet ”we-vibe.dk” i høj grad relevant for indklagede,
- at klageren har haft adskillige år til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet ”we-vibe.dk”, og at klagerens eventuelle ret til at få overført domænenavnet til sig derfor er forældet,
- at det forhold, at indklagede markedsfører ældre versioner af klagerens produkter, er irrelevant for denne sag,



- at indklagede har en legitim kommerciel interesse i domænenavnet ”we-vibe.dk”, og
- at indklagede ikke har krænket klagerens rettigheder.

### **Nævnets bemærkninger:**

Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”we-vibe.dk” udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder.

Klageren blev ifølge sagens oplysninger i 2016 indehaver af en EU-varemærkeregistreringen til ordmærket WE-VIBE for vareklasserne 3, 5 og 10.

Klageren nyder herved beskyttelse efter artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2001 af 14. juni 2017 om EU-Varemærker (EU-varemærkeforordningen). Bestemmelsens stk. 1 og 2 lyder således:

#### *”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.”

Indklagede driver virksomhed med salg af erotiske artikler, og domænenavnet ”we-vibe.dk” anvendes for en hjemmeside, hvor klagerens produkter markedsføres. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, der følger af EU-varemærkeforordningens artikel 14 og 15. Disse bestemmelser har følgende ordlyd:

#### *”Artikel 14*

### **Begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkninger**

1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig 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 tjenesteydelse*
- 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 tredjemands anvendelse sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.*

#### *Artikel 15*

#### **Konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke**

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 præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik).

Da varemærket WE-VIBE er identisk med domænenavnet ”we-vibe.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 ”we-vibe.dk” er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som markedsføres på hjemmesiden under domænenavnet ”we-vibe.dk”.

Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på EU-varemærkeforordningens artikel 14 eller 15, hvorfor brugen er i strid med klagerens rettigheder efter forordningens artikel 9, stk. 1 og 2.

Klagenævnet finder, at indklagede ikke har godtgjort, at klageren ikke har reageret med fornøden hurtighed efter at være blevet bekendt med indklagedes uretmæssige brug af det omtvistede

domænenavn, og klageren har derfor ikke udvist retsfortabende passivitet i forhold til at kunne påtale krænkelsen.

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet ”we-vibe.dk”.

Da indklagedes brug af domænenavnet ”we-vibe.dk” således er i strid med varemærkeretten til ordmærket WE-VIBE, træffer nævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

## **A F G Ø R E L S E**

Registreringen af domænenavnet ”we-vibe.dk” skal overføres til klageren, WOW Tech Canada Ltd. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 28. oktober 2021

---

Jacob Waage  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo