

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

J.nr.: 2000-298

Klager:

Escada AG, Tyskland

v/Birgitte Waagepetersen
Chas. Hude A/S
H.C. Andersens Boulevard 33
1780 København V

Indklagede:

CNM A/S
Lindevej 2
1877 Frederiksberg

Parternes påstande:

Klagerens principale påstand

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "escada.dk" til klageren.

Klagerens subsidiære påstand

Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet "escada.dk".

Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter:

Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. december 2002 med 3 bilag (1-3)

Registreringsdato:

Domænenavnet er registreret 10. januar 1999.

Sagsfremstilling:

Klageren er indehaver af ordmærket ESCADA, der er registreret den 5. april 1996, samt to figurmærker indeholdende ordet "ESCADA", der er registreret henholdsvis den 6. december 1995 og den 13. oktober 1995, jf. bilag 1. Registreringerne dækker bl.a. vareklasserne 9, 14, 18 og 25. Klager er endvidere indehaver af en international varemærkeregistrering af et figurmærke indeholdende ordet ESCADA. Figurmærket er registreret den 23. oktober 1997, og Danmark er angivet blandt "designations" i registreringen.

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENA VNE

Virksomheden ESCADA er ifølge klager et meget kendt firma for eksklusivt tøj, og klageren har betydelige interesser på Internettet. Klager har ifølge det oplyste gennem en årrække været blandt de absolut førende, hvad angår eksklusivt dametøj.

Da klager ville registrere domænenavnet "escada.dk" erfarede det, at indklagede allerede havde registreret domænenavnet.

Klager har ved skrivelser af henholdsvis 31. august 2001, 14. september 2001 og 10. oktober 2001 anmodet indklagede om frivilligt at overdrage domænenavnet "escada.dk" til klager, jf. bilag 3. Indklagede har ikke besvaret disse henvendelser, og det har ikke i øvrigt været muligt for klager at få kontakt med indklagede. Klager har på denne baggrund valgt at indbringe sagen for klagenævnet.

Sekretariatet har den 27. marts 2003 kunnet konstatere, at opslag på "escada.dk" medfører åbning af "Alt om Københavns" hjemmeside – "aok.dk" (aok.dk er registreret af Metropo l Online A/S) med bl.a. links også til diverse modebutikker mv., jf. følgende kopi:

The screenshot shows a web browser window displaying the website aok.dk. The browser's address bar contains the URL http://www.escada.dk/. The website's main navigation bar includes categories such as Restaurants, Cafe & Natteliv, Trends & Shopping, Musik, Film, Scene, Kunst, Forlystelser & Sport, Turist, and Malme. The central content area is titled 'alt om København' and features a section for 'BerlingskeTidende' with an article titled 'Bakken åbner'. The article discusses the opening of Dyrehavsbakken, a theme park, and mentions the 'røde porte' (red gates) and the 'samlet trop' (gathered crowd). A sidebar on the left contains a 'T-Dag' section and an 'Annonce' (advertisement) for 'AT DØ ELLER IKKE AT DØ'. A calendar for March 2003 is visible on the right side of the page.

Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.

Parternes anbringender:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Klageren har gjort gældende,

- at klager er indehaver af varemærket ESCADA,
- at indklagede tilsyneladende ingen varemærkeregistreringer eller lignende rettigheder har til ESCADA, og indklagedes manglende rettigheder til ESCADA taler for, at denne ikke havde nogen legitim interesse i at registrere domænenavnet "escada.dk",
- at indklagedes registrering er i strid med DIFO's regelsæt pkt. 2.1. og 2.2. b, idet indklagede ved registreringen har været bekendt med klagers rettigheder til varemærket ESCADA, og
- at registreringen af domænenavnet "escada.dk" er i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2.

Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse. Indklagede er gjort bekendt med, at klagenævnet herefter vil behandle sagen på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. klagenævnets forretningsordens § 12, stk. 3.

Det er under sagen uoplyst, hvorfor indklagede har valgt at registrere domænenavnet "escada.dk", der er identisk med klagers varemærke ESCADA. Domænenavnet bliver anvendt til at henvise til hjemmesiden for "Alt om København" (aok.dk), som er et kommercielt foretagende. Selve ordet "escada" har ingen kendt betydning, og det forekommer usandsynligt, at valget af domænenavnet skulle være sket tilfældigt eller på anden måde uden kendskab til klagerens varemærke. Indklagede må således formodes at have haft kendskab til klagerens varemærke ved registreringen.

På denne baggrund må det formodes, at indklagede har registreret domænenavnet "escada.dk" og opretholdt registreringen heraf med henblik på at kunne lukrere på klagers varemærke, idet klageren - som sagen foreligger - er den eneste, der har en retmæssig interesse i at benytte navnet, herunder på Internettet.

Nævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for at registrere "escada.dk" som domænenavn eller for at opretholde den foretagne registrering. Indklagedes handlemåde afskærer samtidig klageren fra at registrere og anvende sit varemærke som domænenavn under toplevel domænet .dk.

Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagede har handlet illoyalt over for klageren og ved sin handlemåde har overtrådt markedsføringslovens § 1, som er sålydende:

"§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsførings-skik."

Da der allerede som følge heraf gives klageren medhold i den nedlagte påstand, har nævnet ikke fundet anledning til at tage stilling til, om der tillige må antages at foreligge en krænkelse af varemærkeloven.

Nævnet træffer herefter følgende

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

A F G Ø R E L S E:

Indklagede, CNM A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "escada.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Escada AG. Overførslen skal ske 4 uger fra nedennævnte dato.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 25. april 2003

Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen

Jens Schovsbo