

UDSKRIFT
AF
SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 18 august 2000 blev af retten i sagen

V-0049-99

Montres Rolex S.A

(Advokat Asger Thylstrup)

Mod

John Fogtmann

(Advokat Preben Kønig v/advokat Preben Meinecke-Søes)

Afsagt følgende

D O M:

Sagsøgeren, **Montres Rolex S.A.**, herefter Rolex, har nedlagt påstand om at sagsøgte, **John Fogtmann**, tilpligtes at anerkende at være uberettiget til 1) at opretholde registreringen af e-mail adressen "@rolex.dk" og internet-domænenavnet, "www.rolex-dk" og 2) at anvende, registrere eller opretholde registreringen af andre e-mail adresser og internet-domænenavne hvori sagsøgerens varemærke "Rolex" indgår.

John Fogtmann har nedlagt påstand om frifindelse.

Der er mellem parterne enighed om at John Fogtmann omgående skal medvirke ved afmelding af adresser på internettet i det omfang Rolex får medhold i sine påstande.

Sagen er anlagt den 8. september 1998 ved retten i Esbjerg og henvist til Sø- og Handelsretten ved beslutning af 23. april 1999.

Sagen drejer sig om hvorvidt John Fogtmann ved at benytte e-mail adressen "@rolex.dk" og internet-domænenavnet "www.rolex.dk" og andre e-mail adresser og internet-domænenavne hvori "Rolex" indgår, krænker Rolex' registrerede varemærke "Rolex".

Sagen er domsforhandlet den 23. juni 2000.

Sagens omstændigheder

Rolex er et schweizisk firma der fremstiller ure af mærket Rolex. "Rolex" er varemærkeregistreret som figurmærke med navnet ROLEX under en femtakket krone den 31. oktober 1964, VR 03.375 1964, og foreløbig fornyet til den 31. oktober 2004 i klasse 14 (ure og andre kronometriske instrumenter og apparater og dele deraf, armbånd til ure, smykker).

Rolex har endvidere registreret mærkerne ROLEX DAYTONA VR 07.246 1990 <figurmærke> i dele af klasse 14, ROLEX VR 00264 1995 <et tredimensionalt mærke> i klasse 14 og The Rolex Awards for Enterprise VR 02.443 1996 <figurmærke> dele af klasse 9, 16 41 og 42. Under Madridarrangementet er registreret nr. 681 844, ROLEX med indramning under femtakket krone.

John Fogtmann er faglærer på en teknisk skole. Hans bibeskæftigelse er at sælge brugte ure af mærket Rolex. Han blev i 1995 eller 1996 registreret på Internettet, og i 1996 blev hjemmesiden under "www.rolex.dk" konstrueret og e-mail adressen "@rolex.dk" oprettet. John Fogtmanns hjemmeside havde oprindeligt blandt andet følgende indhold:

"Brugte ROLEX
KØB - SALG - BYTTE ..."

SKRIV TIL OS OM SPØRGSMÅL ANGÅENDE PRISER, LAGER, MODELLER MM...

Klik her! Prisliste over brugte Rolex ure

Opslagstavlen (andre brugte ure og ur-tilbehør)

Læs al fakta og hele historien bag ROLEX

Vi har altid DANMARKS STØRSTE udvalg i prestige fyldte schweiziske kvalitetsure. John Fogtmann er Danmarks største forhandler af brugte Rolex ure. Der er flere urmagere, smykkehandlere, antikvitetshandlere m.m., der lejlighedsvis har Rolex ure. Men der er ikke andre end John Fogtmann der udelukkende handler med Rolex ure. John er den eneste i Skandinavien, der kun handler med Rolex. Det betyder at han har et meget stort udvalg (altid over 50 Rolex ure), og at han kender disse ure særdeles godt. John har kontakt til lignende forretninger i England, Tyskland og Italien. Derfor kan han skaffe/afsætte et hvert Rolex ur, gamle, nyere, billige, dyrere, stål eller ædelmetal med og uden brillanter. John er åben for enhver Rolex handel. Køb, salg og bytte. Det er meget almindeligt at give sit ældre Rolex i bytte for et nyt og dyrere. Men John køber og sælger selvfølgelig også meget gerne i ren handel. Kontakten til udlandet gør at selv ure som er meget vanskelige at omsætte/fremskaffe i Danmark kan formidles. John samarbejder også gerne med danske urmagere der har kunder til Rolex ure. John sælger Rolex ure i hele Danmark, men da Esbjerg jo ligger lidt decentralt har han to hjælpere i københavnsområdet og en i midtsjælland. Kunder der ikke betjenes fra Esbjerg eller Sjælland klares pr. telefon og med postvæsenet. Folk sender gerne deres ur til John, så sender han en check eller uret retur.

...

E-mail: john@rolex.dk

Denne side er senest opdateret tirsdag den 12. Maj 1998".

Rolex blev opmærksom på John Fogtmanns brug af varemærket "Rolex" i sin e-mail adresse og som sit internet-domænenavn i 1998 hvor Rolex påbegyndte en systematisk gennemgang af domænenavnene. Da Rolex blev opmærksom på John Fogtmanns brug af varemærket på Internettet, rettede man henvendelse til ham og sendte en erklæring, dateret den 31. juli 1998, om afståelse ("Delegation of Ownership") af domænenavnet "rolex.dk" til Rolex. John Fogtmann ønskede ikke at underskrive erklæringen.

John Fogtmanns hjemmeside har ifølge udtræk fra Internettet den 8. juli 1999 følgende ordlyd:

"Rolex.dk
Brugte ROLEX
KØB - SALG - BYTTE

...

Køb og salg af brugte Rolex-ure
...

Velkommen til Rolex.dk's helt ny-designede sider!

Rolex-dk er Skandinavien's største forhandler af brugte Rolex-ure.

De bliver købt og solgt af Rolex-specialisten John Fogtmann, der er den eneste i Skandinavien, der kun forhandler brugte Rolex-ure, og altid har ca. 100 Rolex-ure på lager.

Der er kontakter til lignende forretninger i England, Italien og Tyskland, og derfor kan Rolex.dk skaffe eller afsætte ethvert Rolex ur, gamle som nye, billigere som dyrere. Du kan både købe, sælge og bytte med Rolex.dk.

På grund af Rolex.dk's enestående kontakter, kan ure, som normalt er svære at omsætte eller skaffe i Danmark, også formidles, og selv i Kina, Frankrig, Bulgarien, USA og Saudi-Arabien har Rolex.dk kunder.

Rolex.dk har hjælpere i Esbjerg, København og Midtsjælland, og i disse områder kan du blive betjent direkte. Udenfor disse områder foregår betjening via telefon og postvæsenet.

Velkommen til Rolex.dk.

Rolex.dk repræsenterer ikke og har ingen direkte forbindelse til Montres Rolex S.A. i Schweiz

..."

Fra John Fogtmanns hjemmeside kan der klikkes ind på forskellige emner, fx "Rolex Historie", "Prislisten", "E-Mail Rolex.dk" m.fl. På siden "Rolex Historie" fremkommer en beskrivelse af Rolex fra 1910 til nu. På siden "Prislisten" fremkommer aktuelle Rolextilbud med oplysning om bl.a. model, lænke, skive, pris, nypris m.m.

John Fogtmann har endvidere oprettet e-mail adresser og

Internetdomænenavne der i forskellige kombinationer indeholder Rolex' varemærke "Rolex", fx "rolex4ever2.com", "rolex-2nd-hand" m.v.

Forklaringer

Catherine Niederer har forklaret at hun er ansvarlig for varemærker og internetrelationer hos Montres Rolex S.A. i Schweiz. Hun har været ansat hos Rolex i 12 år.

Rolex' overordnede strategi på global basis er at beskytte deres varemærke, som er registreret i mange lande over hele verden. Produktet distribueres gennem datterselskaber i mange lande over hele verden. I Danmark har Rolex ikke et datterselskab eller en filial, men man forhandler produktet gennem urmager og guldsmed Povl Klarlund A/S i København. Povl Klarlund A/S markedsfører sig ikke ved brug af varemærket "Rolex", men i eget navn.

Domænenavnet "Rolex.com" opstod på Internettet i 1995, hvor en person i USA som vidnet bekendt ikke var forbundet med Rolex eller produktet i øvrigt oprettede en hjemmeside med dette domænenavn. Rolex kontaktede denne person som accepterede at overføre domænenavnet til Rolex. Rolex har i andre tilfælde fået tiltransporteret domænenavne efter henvendelse til de pågældende indehavere af domænenavne. Man har ikke i noget tilfælde købt domænenavne af indehavere. De er alle blevet afstået uden betaling fra Rolex' side.

Rolex har på nuværende tidspunkt registreret ca. 40 domænenavne, herunder "Rolex Industrie SA", "Rolex Watch USA, Inc" m.fl.

John Fogtmann har forklaret at han i 20 år har været ansat som lærer. Hans hobby med handel med Rolex-ure startede i 1994. Han blev momsregistreret i 1995. Han handler kun med originale Rolex-ure og originale dele. Han køber og sælger 50-100 ure om året, og han har en omsætning på 1-2 mio. kr. årligt. Han handler mest med aftagere fra Danmark, men også lidt med afta-

gere i udlandet, særligt når det drejer sig om meget værdifulde ure. Han har ikke noget forretningslokale, men handler fra sin private bolig.

Han foretog registrering med internet-domænenavnet "rolex.dk" for ca. 4 år siden med det formål at fortælle hvem han var og hvad han havde at sælge. Han har aldrig ønsket at udgive sig for at have relationer til Rolex. Han har i øvrigt ofte henvist Rolexejere til en reparatør et andet sted i verden, herunder også til Schweiz.

Internetsiden der fremgår af udtræk af 8. juli 1998 blev vistnok til i 1998, hvor der i øvrigt blev indsat en passus om at han ikke havde relationer til Rolex.

"rolex.dk" er ikke hans eneste domænenavn. Han har 3 andre adresser, hvori "rolex" indgår. Disse 3 adresser er oprettet efter anlæggelsen af denne sag.

Procedure

Rolex har anført at John Fogtmanns brug af e-mail adressen "@rolex.dk" og internet-domænenavnet "www.rolex.dk" er en krænkelse af Rolex' registrerede varemærke "Rolex" og i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 5, jf. § 1. Det anførte gælder hvad enten John Fogtmann anvender varemærket "Rolex" som andet, tredje eller højere niveau i domænenavnet.

Der tilkommer "Rolex" en høj grad af beskyttelse, da "Rolex" er et vitterlig kendt mærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4. Det i det følgende anførte gælder dog uanset om "Rolex" er vitterlig kendt.

Om de enkelte bestemmelser i varemærkeloven og markedsføringsloven har Rolex overfor sagsøgte anbringender anført:

Varemærkeloven § 5, nr. 2: Rolex afviser at denne bestemmelse kan finde anvendelse. "Rolex" er ikke en angivelse af varens art.

Varemærkelovens § 5, nr. 3: Det drejer sig ikke om hvad John Fogtmann skriver på sin hjemmeside, men om adresseangivelsen.

Det er ikke nødvendigt for John Fogtmann at have en hjemmeside opført under et internet-domænenavn eller at have en e-mail-adresse hvori "Rolex" indgår. Han kunne foretage markedsføring eksempelvis i eget navn. Det er muligt at anvendelsen af Rolex' navn i adressen er kommercielt ønskelig eller hensigtsmæssig, men det legitimeret ikke anvendelsen. John Fogtmann lader "Rolex" fungere som forretningskendetegn, og det er bekvemt for ham. En aftager der skal have kontakt med en forhandler af Rolex-ure, vil formentlig ende hos John Fogtmann via hjemmesiden og e-mail adressen. Det er utilbørligt at John Fogtmann således bruger Rolex' velindarbejdede varemærke som forretningskendetegn, forretningsadresse eller postkasse. Anvendelsen giver omverdenen urigtigt indtryk af at John Fogtmann har forretningsmæssig forbindelse til Rolex. Det er i den henseende uden betydning at John Fogtmann i slutningen af sin hjemmeside har indsat en disclaimer vedrørende forbindelsen til Rolex.

Varemærkelovens § 6: Konsumptionsreglen kan ikke få betydning. Rolex' navn benyttes ikke som varebetegnelse, men som adresseangivelse, og det er ikke tilladt på samme måde som det ikke er tilladt at anvende varemærket som kendetegn fx på en butiksfacade eller lignende. Det er der ikke noget nyt i. Der henvises til dommere i UfR 1975.131 H, UfR 1961.364 H, UfR 1949 420 SH og SHT 1942.85 vedrørende telegramadresser.

John Fogtmann må således ikke bruge "Rolex" som "butiksfacade" på Internettet. Han må gerne oplyse at han handler med Rolex-ure, men han må ikke på nogen måde bruge "Rolex" som forretningskendetegn.

Benyttelsen af "Rolex" er ikke blot i strid med varemærkelovens § 4, men også i strid med markedsføringslovens § 5, jf.

§ 1: Brug af anden mands navn eller varemærke som forretningskendetegn er ikke tilladt hvad enten brugen finder sted ved butiksskiltning, som e-mail adresse eller domænenavn, og det er særlig graverende når brugeren ved at varemærket er velrenommeret. John Fogtmann har været i ond tro - i hvert fald fra Rolex' henvendelse til John Fogtmann første gang. Alligevel fortsatte han med brugen af

varemærket. Han er endda gået videre med registrering af andre domænenavne indeholdende varemærket "Rolex".

Rolex har reageret rettidigt på krænkelsen af varemærket. Man reagerede hurtigt da man blev opmærksom på John Fogtmanns retsstridige anvendelse heraf.

John Fogtmann har anført at ordlyden af varemærkelovens § 4 er upræcis og ofte giver anledning til konflikter. Det må anses for uafklaret om varemærkeloven finder anvendelse ved løsning af domænenavnskonflikter på Internettet. Varemærkeloven gælder for varer og tjenesteydelser, men ikke uden videre for adresseangivelser eller domænenavne. Det er klart at regelsættene må være forskellige. Det følger bl.a. af varemærkelovens klassesystem. Et varemærke kan registreres for forskellige varer i forskellige klasser. Der er ikke mulighed for at registrere et navn eller anden betegnelse som domænenavn eller adresse for flere. Hvis et varemærke i klasse x registreres som fx domænenavn før det identiske varemærke i klasse y udelukkes det andet mærke fra benyttelse som domænenavn. For berettigelsen af at benytte et navn på nettet er det afgørende at være først i tid. Dette indebærer at afgørelser om navne på nettet træffes efter regler der er særegne for dette.

I relation til de enkelte bestemmelser i varemærkeloven og markedsføringsloven har John Fogtmann blandt andet anført:

Varemærkelovens §§ 5 og 6: John Fogtmann er berettiget til at henvise til et produkt efter bestemmelsen i varemærkelovens § 5, nr. 2. På samme måde må han være berettiget til at henvise til den brugte vare. Endvidere er hans benyttelse af Rolex-

navnet berettiget efter bestemmelsen i varemærkelovens § 5, nr. 3 der ikke kun gælder reservedele, men alle tilfælde hvor det er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse.

Ifølge EF-Domstolens dom af 23 februar 1999 (BMW-dommen, sag C 63/97, Saml I, s. 925) må John Fogtmann under nærmere angivne omstændigheder uden Rolex' samtykke gøre offentligheden bekendt

med at han udfører reparation og vedligeholdelse af varer der er forsynet med Rolex-mærket, eller at han er specialiseret eller specialist i Rolex, medmindre mærket anvendes på en måde som kan give indtryk af at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem Fogtmanns virksomhed og Rolex. Der må kunne sluttet fra denne regel til at Fogtmann er berettiget til at anvende "Rolex" som en del af en elektronisk adresse eller hjemmesidebetegnelse. Til støtte for sagsøgtes standpunkt henvises endvidere til Diordommen, sag C 337/95, dom af 4. november 1997, Saml. I, s. 6013. Disse afgørelser betegner en væsentlig udvidelse af adgangen til at henvide til andres forretningskendetegn og har derved ændret dansk ret på dette punkt. Afgørelsen i UFR 1983.923 H er ikke længere holdbar. Det må også kunne anvendes til støtte for Fogtmann at der med markedsføringen af Rolex' ure er sket konsumtion, jf. varemærkelovens § 6.

Markedsføringsloven: John Fogtmann skal handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Det fastslås i § 5, som supplerer varemærkelovens regler, at det ikke er tilladt at anvende andres kendetegn. Bestemmelsen vedrører kun den illoyale anvendelse. John Fogtmanns markedsføring fremtræder som loyal og med angivelse af den generiske betegnelse som angiver arten af varer. Han krænker ikke derved Rolex' rettigheder.

John Fogtmann har ikke foretaget registrering i ond tro, og det har ikke været hans hensigt at snylte på Rolex' varemærke. Han har netop udtrykkeligt på sin hjemmeside indsat en passus om at han ikke har nogen forbindelse med Rolex i Schweiz. Han

har derfor handlet meget loyalt. Indholdsmæssigt er der ikke noget i John Fogtmann oplysninger der er i strid med markedsføringsloven. John Fogtmann har ikke på noget tidspunkt haft til hensigt at opnå en forveksling. Det fremgår klart af hjemmesiden at han sælger et originalt produkt som af producenten allerede har været bragt i omsætning, og at han ikke har nogen forbindelse med producenten. Der er ingen der vil forveksle John Fogtmann med Rolex. Det kan i denne forbindelse bemærkes at der ved en søgning på Internettet på "Rolex" fremkommer ca. 300 hits, og det er kun en mindre del af disse der hidrører fra Rolex.

Retten's begrundelse og resultat

Rolex' figurmærke indeholder betegnelsen "Rolex" som er en dominerende bestanddel af figurmærket. Rolex-navnet må betragtes som et vel indarbejdet varemærke der er beskyttet efter de retningslinier der gælder for de rene ordmærker.

John Fogtmanns brug af e-mail adresse og internet-domænenavn hvori "Rolex" indgår, er udtryk for at han uden Rolex' samtykke erhvervsmæssigt gør brug af varemærket som indehaves af Rolex, for omsætningen af varer af samme art som dem der er omfattet af varemærkeretten. Denne benyttelse må i overensstemmelse med den helt overvejende opfattelse anses for at være en krænkelse af Rolex' varemærkerettigheder og dermed en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1.

John Fogtmanns brug af varemærket og forretningskendetegnet Rolex som forretningsbetegnelse, "butiksfacade" og adresse på Internettet er egnet til at skabe urigtige forestillinger om John Fogtmanns relationer til Rolex' virksomhed og kan medføre at hans virksomhed forveksles med en del af Rolex' virksomhed eller sættes i en forbindelse med Rolex på en klart urigtig måde. Det må videre antages at hans benyttelse af "Rolex" skyldes et ønske om at udnytte det renommé der er knyttet til navnet. John Fogtmanns benyttelse af "Rolex" er således vildledende og i strid med god markedsføringsetik og dermed en

overtrædelse af markedsføringslovens § 5 og § 1.

John Fogtmanns brug af varemærket "Rolex" kan ikke som hævdet af sagsøgte legitimeres ved bestemmelserne i varemærkelovens § 5, nr. 2 eller nr. 3 eller § 6. John Fogtmann anvender ikke Rolexnavnet blot for at oplyse at han forhandler brugte Rolex-ure hvilket han ville være berettiget til, jf. således Dior-dommen, sag C 335/97, dom af 4. november 1997, Saml. I, s. 6013. Han bruger tillige varemærket som forretningsbetegnelse eller firma. Den omstændighed at John Fogtmann på sin hjemmeside oplyser at han ikke har nogen forbindelse med Rolex, er ikke afgørende, idet

John Fogtmann allerede ved brug af varemærket som indgangsnøgle og "butiksfacade" på Internettet skaber en erhvervsmæssig interesse om produktet, hvilket som anført udgør en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, og markedsføringslovens § 1 og § 5.

Da Rolex ikke har udvist passivitet ved håndhævelsen af sine varemærkerettigheder, tages begge Rolex' påstande derfor til følge.

T h i k e n d e s f o r r e t :

Sagsøgte, John Fogtmann, skal anerkende at være uberettiget til at opretholde registreringen af e-mail adressen "@rolex.dk" og internet-domænenavnet "www.rolex.dk", ligesom han skal anerkende at være uberettiget til at anvende, registrere eller opretholde registreringen af andre e-mail adresser og internet-domænenavne, hvori sagsøgerens varemærke "Rolex" indgår.

Sagsøgte, John Fogtmann, betaler inden 14 dage 36.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, Montres Rolex S.A.

12

Jens Feilberg

Willy Goldby

Torben Svanberg

(sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- af Handelsretten, den 18/08-00

Brit Bjerno
assistent