

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044**

## **Klager:**

Dansk Supermarked A/S  
Bjødstrupvej 18, Holme  
8270 Højbjerg

v/advokat Louise Mühlbach

## **Indklagede:**

Jan Jacobsen  
Kongevej 48 G  
6400 Sønderborg

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstand

Domænenavnene ”sexnetto.dk”, ”sex-netto.dk”, ”netto-sex.dk” og ”6netto.dk” skal overføres til klageren.

### Indklagedes påstand

Frifindelse og/eller afvisning.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. december 2013 med 18 bilag (bilag 1-18) og svarskrift af 8. januar 2014 med 22 bilag (bilag A-V), replik af 6. februar 2014 med 38 bilag (bilag 19-56), duplik af 5. marts 2014 med 38 bilag (bilag W-BB), klagerens supplerende processkrift af 3. april 2014 med to bilag (bilag 57-58) samt indklagedes supplerende processkrift af 24. april 2014 med to bilag (bilag BC-BD).

## **Registreringsforhold:**

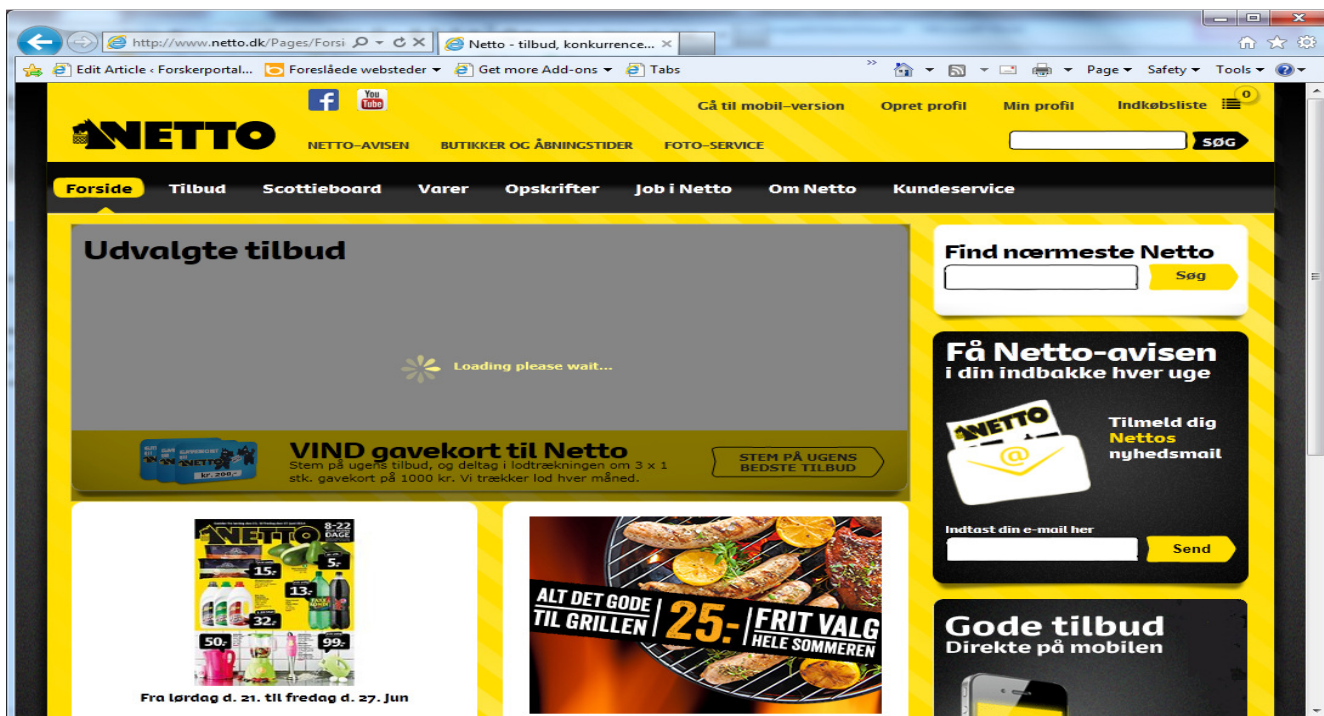
Domænenavnet ”sexnetto.dk” er registreret den 9. august 2004.  
Domænenavnet ”sex-netto.dk” er registreret den 6. januar 2005.  
Domænenavnet ”netto-sex.dk” er registreret den 26. januar 2005.  
Domænenavnet ”6netto.dk” er registreret den 21. marts 2006.

## **Sagsfremstilling:**

Klageren ejer og driver en række dagligvarebutikker i Danmark, der markedsføres under navnet ”NETTO”. Det er oplyst, at den første NETTO butik åbnede i 1981 i København, og at der siden er

etableret 446 NETTO butikker fordelt over hele Danmark. Klageren har registreret 49 binavne til sit selskabsnavn, hvori ordet "NETTO" indgår, jf. bilag 5.

Som bilag 6 er fremlagt en kopi af klagerens hjemmeside [www.netto.dk](http://www.netto.dk). Domænenavnet "netto.dk" er registreret i 1996, jf. bilag 7. Ved opslag på [www.netto.dk](http://www.netto.dk) den 21. juni 2014 har sekretariatet taget følgende kopi:



Klageren har påberåbt sig følgende tre varemærkeregistreringer, jf. bilag 2-4:

Ved dansk varemærkeregistrering VR 1997 03136 er ordmærket "NETTO" registreret som varemærke for klasse 3, 24, 29, 30 og 32 samt for en række tjenesteydelser i klasse 42, jf. bilag 2.

Ved dansk varemærkeregistrering VR 2002 01336 er ordmærket "NETTO" registreret som varemærke med følgende varefortegnelse, jf. bilag 3:

*Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed, herunder udbydelse af varer til salg via informationsnetværk, annoncering pr. postordre, franchising, information, herunder via informationsnetværk, vedrørende et supermarkeds eller varehus' varer og aktiviteter.*

*Klasse 39: Pakning, transport og udbringning af varer, postordreforsendelsesvirksomhed.*

*Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, caféer, cafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer.*

Ved dansk varemærkeregistrering VR 1998 01312 er følgende figurmærke (udført i farver) registreret som varemærke for en række varer og tjenesteydelser i klasse 1, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41 og 42, jf. bilag 3:



Det fremgår desuden af bilag AD, at klageren tillige er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 1991 04672, hvorved ordmærket "NETTO" er registreret for klasse 3, 24, 29, 30 og 32.

Klageren har gjort gældende, at klagerens varemærke "NETTO" er velkendt. Klageren har herved henvist til afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen, Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Sø- og Handelsretten, der er fremlagt som bilag 8-10:

Bilag 8 indeholder en kopi af Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 17. december 2012 i en indsigelsessag vedrørende varemærkeregistrering MP1065572, hvori Patent- og Varemærkestyrelsen lagde til grund, at klagerens "*mærke NETTO er meget velkendt for 'detailhandel med dagligvarer af enhver art'*" (afgørelsens side 15).

Bilag 9 indeholder en kopi af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 27. april 2005 (AN 2004 00020), hvori ankenævnet stadfæstede en afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvori styrelsen bl.a. havde lagt til grund, at "NETTO er et velkendt varemærke inden for detailhandel med dagligvarer af enhver art".

Bilag 10 indeholder en kopi af Sø- og Handelsrettens dom af 12. oktober 2010 (sag V-87-08) i en sag, der vedrørte tredjemands krænkelse af klagerens rettigheder. Det fremgår af dommen (side 2), at parterne i sagen var enige om, at det ved sagens afgørelse kunne lægges til grund, at klagerens varemærker, såvel ordmærke som figurmærker, visende blandt andet "Netto-hunden", måtte anses for velkendte i varemærkeretlig henseende.

Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet "sexnetto.dk" og med startdato den 1. august 2004, jf. bilag A. Indklagedes virksomhed sælger sexlegetøj og andre sex-relaterede artikler fra hjemmesiden [www.sexnetto.dk](http://www.sexnetto.dk), jf. bilag 14. Ved opslag herpå den 23. december 2013 har sekretariatet taget følgende kopi:



Det fremgår af bilag E, at denne hjemmeside i 2012 havde 164.419 ”besøg” og 130.912 ”unikke besøgende”. Det er oplyst i svarskriftet, at virksomheden ”sexnetto.dk” har en kundedatabase på mere end 100.000 kunder.

Ved dansk varemærkereгистраering VR 2012 02415 fik indklagede registreret ordmærket ”Sexnetto” som varemærke med registreringsdato den 1. oktober 2012 og med følgende varefortegnelse, jf. bilag F:

*Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver.*

*Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.*

Ved brev af 28. november 2012 rettede klagerens advokat henvendelse til indklagede med krav om sletning af denne varemærkereгистраering, sletning af domænenavnet ”sexnetto.dk” samt ophør med enhver brug af betegnelsen ”SEXNETTO”, herunder som virksomhedsnavn, jf. bilag 11 og bilag G.

Indklagedes advokat afviste de fremsatte krav ved brev af 4. december 2012, jf. bilag H.

Den 10. december 2012 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen en indsigelse fra klageren mod indklagedes varemærkereгистраering VR 2012 02415, jf. bilag F. I et brev af 22. januar 2013 til indklagede tog klagerens advokat desuden forbehold for enten parallelt med eller efter den verserende indsigelsessag at indlede retslige skridt mod indklagedes fortsatte brug af betegnelsen ”SEXNETTO” som forretningskendetegn, selskabsnavn og domænenavn, jf. bilag 12.

I et brev af 11. februar 2013 til Patent- og Varemærkestyrelsen fremkom indklagedes advokat med en række bemærkninger til indsigelsessagen, jf. bilag I.

Den 24. juni 2013 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om at ophæve dansk varemærkeregistring VR 2012 02415 på baggrund af klagerens indsigelse, idet styrelsen bl.a. anførte følgende i begrundelsen herfor, jf. bilag 18 og J:

*”Det skal indledningsvist til indehavers påstand om, at indehaver har anvendt mærket forud for registreringen, og dermed bør kunne registrere mærket, bemærkes, at der i nærværende indsigelsessag udelukkende kan tages stilling til, hvorvidt indsigers registreringer er til hinder for registreringen af mærket. Der kan således ikke tages hensyn til indehavers eventuelle tidligere ibrugtagne rettigheder. Disse vil kunne påberåbes i en sag om administrativ ophævelse af indsigers registreringer. Vi kan i den forbindelse henvise til Højesterets dom i sagen Hercules (U.1981.111/2H).*

[...]

*Det er vores vurdering, at der ud fra en samlet vurdering at mærkerne og tjenesteydelserne, er risiko for forveksling af indsigers figurmærke og indehavers ordmærke, herunder at der kan antages en forbindelse. Vi har lagt vægt på, at der er identitet mellem tjenesteydelserne, og det dominerende ord i indsigers mærke, NETTO, er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke og samtidig udgør en stor del af mærket. Herudover fremstår ordet NETTO i mærket SEXNETTO som er selvstændigt element, idet forbrugeren vil opfatte mærket som en sammensætning af de to ord SEX og NETTO.*

*Da der er risiko for forveksling af mærkerne, er det ikke nødvendigt at tage stilling til, om indehavers mærke udgør en krænkelse af indsigers rettigheder i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 eller § 14, nr. 4.*

*Vi tager dermed indsigelsen til følge, og registreringen ophæves.*

*Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.”*

Klagerens advokat har herefter bl.a. i et brev af 1. november 2013 fastholdt sig krav om, at indklagede skal ophøre med at gøre brug af betegnelsen ”SEXNETTO” og overdrage domænenavnet ”sexnetto.dk” til klageren, jf. bilag 13. Klageren har oplyst, at indklagede ikke har besvaret denne henvendelse.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende som begrundelse for klagen:

*”Domænenavnet sexnetto.dk består af en sammensætning af klagers varemærke NETTO, og det almindelige generiske ord sex. Indklagedes domænenavn indeholder således klagers beskyttede varemærke som den karakteristiske del, og tilføjelsen af ordet ’sex’ ændrer ikke ved, at der er en stor risiko for forveksling mellem varemærket og domænenavnet, idet forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem klager og indklagedes virksomheder.*

*Indklagede anvender domænenavnet sexnetto.dk til at drive detailhandel via en webshop. Klagers varemærkeregistringer omfatter bl.a. detailhandelsvirksomhed..” samt ”..postordreforsendelsesvirksomhed”. Der er således lighed mellem de ydelser, der tilbydes under sexnetto.dk, og de ydelser der tilbydes under NETTO varemærkerne. Det gøres på den*

*baggrund gældende, at der er risiko for forvekslelighed i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 1.*

*Såfremt Klagenævnet måtte finde, at der ikke er lighed for ydelserne, gøres det gældende, at eftersom NETTO er velkendt her i landet, finder varemærkelovens § 4, stk. 2, anvendelse, hvorefter klager kan forbyde brugen af NETTO også for ydelser af anden art.*

*Betegnelsen NETTO har ikke i sig selv noget med detailhandel at gøre, hvorfor det ikke er noget naturligt valg for indklagede, at gøre brug af domænenavnet sexnetto.dk for sin virksomhed. Det er således tydeligt, at indklagede med sin brug af sexnetto.dk bevidst har søgt at skabe en forvekslingsrisiko i forhold til klagers virksomhed, med det formål at snylte på klagers renommé, hvorfor der foreligger utilbørlig udnyttelse af Klagers varemærkers særpræg og renommé.*

*Samtidig vil domænenavnet sexnetto.dk kunne opfattes som en sarkastisk imitation af klagers varemærker og bibringe en udvanding og latterliggørelse af klager og dennes varemærker, ligesom der ved brugen sker en åbenbar utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkers særpræg og renommé. Det er åbenlyst, at det vil skade klager og NETTO varemærkets renommé at blive sat i forbindelse med salg af sexartikler.*

*På baggrund af ovenstående findes brugen af domænenavnet sexnetto.dk at udgøre en krænkelse af klagers rettigheder i henhold til domænenavnlovens § 12, stk. 1, samt varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2.”*

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende hertil:

*”Dansk Supermarked anvender ikke varemærket VR 1996 03136 ’netto’ ’w’ eller domænet netto.dk [...] i forbindelse med salg af sex-relaterede artikler, drift af webshop eller postordre. Det er ikke muligt at købe en tjeneste eller et produkt på netto.dk. Der kan ej heller købes sex-relaterede artikler i Nettos fysiske butikker. På grund af manglende brug i de forskellige varemærke-klasser, af deres registrerede varemærke VR 1996 03136 [...] kan Dansk Supermarked derfor ikke gøre krav gældende på domænet sexnetto.dk [...]. Samtidig er produkter, tjenester eller ydelser på ingen måde sammenlignelige.*

*Rettighederne til brug af domænenavnet sexnetto.dk er samtidig opnået ved kontinuerlig erhvervsmæssig brug af domænenavnet siden 2004 [...] med salg af sex-relaterede artikler og konstant vedligeholdelse af varedatabasens store udvalg med mere end 8200 forskellige produkter **Bilag-M.**”*

Det omtalte bilag M indeholder en udskrift, der viser en række oplysninger om hvert af produkterne i indklagedes varekatalog.

I svarskriftet har indklagede desuden bl.a. anført følgende:

*”Risikoen for ord- og figur-forvekslingen ifølge varemærkelovens § 15 og Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser [vedrørende indsigelsen mod indklagedes varemærkeregistriering af ordmærket ”Sexnetto”] må anses for ikke eksisterende.*

*Begrundelsen herfor:*

- *Der findes andre eksisterende godkendte ord- og fig-varemærker, der indeholder NETTO.*
- *Den 19.07.2005 er varemærke nr. VR 2005 02746 blevet godkendt med ordvaremærket 'NETTORVET'. **Bilag-N.***
- *Den 18.09.2005 er varemærke nr. VR 2005 01805 blevet godkendt med figurmærke 'NETTORVET'. **Bilag-O***
- *NETTORVET, der ejes og drives af COOP Danmark, har samme varesortiment som NETTO og Dansk Supermarked og det i sig selv har ikke givet forveksling på nogen måde.*
- *I Danmark findes personnavne, der skrives NETO. De navne må siges at være meget identiske med NETTO, i både ordmåde og lydangivelse. **Bilag-P.***
- *På oplysningens tjeneste [www.118.dk](http://www.118.dk) er der angivet mere end 78 danske firmaer med navnet netto. Disse 78 firmaer har ikke noget med NETTO og Dansk Supermarked at gøre **Bilag-Q.***
- *På CVR registeret findes mere end 92 danske firmaer, hvor ordet netto indgår. Disse 92 firmaer har ikke noget med Dansk Supermarked eller NETTO at gøre. **Bilag-R***

*Dansk Supermarked har derfor ikke en særlig beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og der er ingen medhold i klagers påstand om at domæneloven er overtrådt. [...]*

*Der er ikke umiddelbart risiko for, at en internetbruger, som søger efter klageren NETTO på nettet, ved en fejltagelse vil komme til at indtaste domænenavnet sexnetto.dk. Derfor indebærer det ingen åbenbar forvekslingsrisiko, som følge af risiko for fejlskrift eller fejllæsning. Der er ligeledes mange andre hjemmesider, der markedsfører sig som at være billig (netto) med henvisning til deres produkter eller tjenester:*

- *saninetto.dk*
- *videonetto.dk*
- *nettogulvafslibning.dk*
- *netto-baadene.dk*
- *nettobiler.dk*
- *nettoline.dk*

*Der findes flere end de her angivne, men jeg mener at disse eksempler må være tilstrækkelige. **Bilag-S***

De omtalte bilag N og O indeholder udskrifter vedrørende de to nævnte varemærkeregistreringer, der indehaves af COOP Danmark A/S. Det drejer sig om ordmærket "NETtorvet" og følgende figurmærke, som er registreret for bl.a. "detailhandel med varer og tjenester, markedsføring og kundeinformation tillige ved salg af varer og tjenester;" i klasse 35 samt en række tjenesteydelser i klasse 36 og 38:



Det omtalte bilag P indeholder en udskrift fra hjemmesiden [www.degulesider.dk](http://www.degulesider.dk), der viser kontaktoplysninger på fem personer med efternavnet "Neto". Bilag Q indeholder en udskrift af en række resultater af en søgning på "netto" på hjemmesiden [www.118.dk](http://www.118.dk). Bilag R indeholder en udskrift fra hjemmesiden [www.cvr.dk](http://www.cvr.dk), der viser resultaterne af en søgning på juridiske enheder med navnet "netto". Det fremgår bl.a. heraf, at søgningen gav 166 søgeresultater.

Det omtalte bilag S indeholder kopier af hjemmesiderne [www.saninetto.dk](http://www.saninetto.dk), [www.videonetto.dk](http://www.videonetto.dk), [www.nettogulvafslibning.dk](http://www.nettogulvafslibning.dk), [www.netto-baadene.dk](http://www.netto-baadene.dk), [www.nettobiler.dk](http://www.nettobiler.dk) og [www.nettoline.dk](http://www.nettoline.dk).

I replikken har klageren bl.a. anført følgende:

*"I forhold til det i klagen anførte omkring krænkelse efter varemærkelovens § 4, stk. 2, skal det supplerende anføres, at Indklagedes brug af domænenavnet [sexnetto.dk](http://sexnetto.dk) desuden medfører skade på Klagers NETTO varemærkers renommé og særpræg, at brugen dels medfører, at Klager og Klagers varemærker forbindes med Indklagedes virksomhed, der ikke harmonerer med de værdier som Klagers varemærker udstråler og tillægges, og dels medfører risiko for, at det ved indarbejdelse oparbejdede særpræg til NETTO varemærkerne udvandes.*

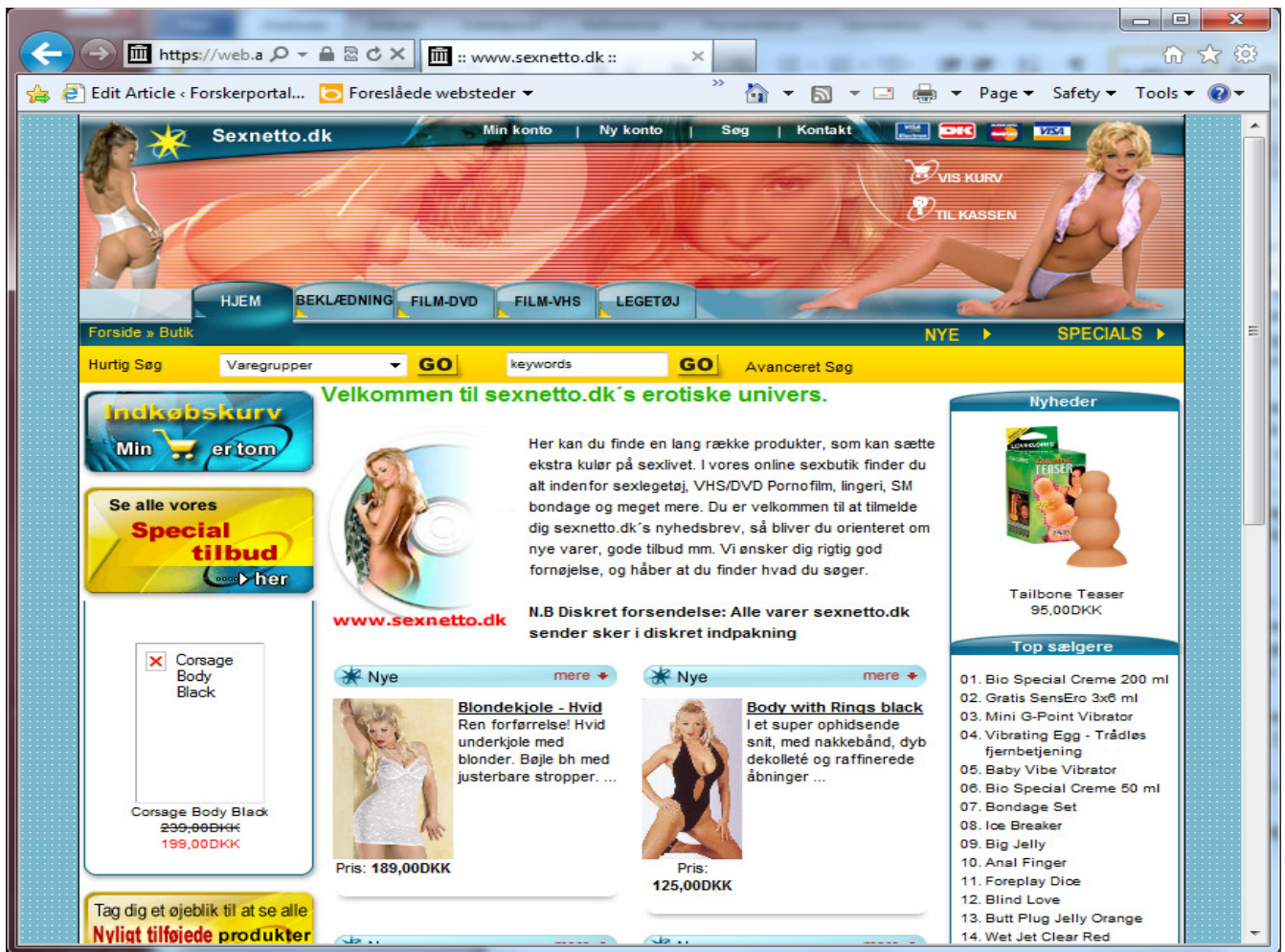
*Endvidere skal det tillægges betydning i forhold til Indklagedes onde tro og bevidste snyltningshensigt, at indklagede tidligere anvendte samme gule farve på [sexnetto.dk](http://sexnetto.dk) som Klager anvender på sine NETTO butikkers facader, og som er den del af Klagers NETTO figurmærke, jf. klagers figurmærkeregistrering, som gengivet i bilag 4. Således anvendte Indklagede tidligere den velkendte gule NETTO-farve som søgebjælke på hjemmesiden, ligesom Indklagede har anvendt samme gule farve for tilbudsbokse på hjemmesiden, jf. **bilag 55**.*

*Dette indikerer yderligere, at indklagede bevidst har forsøgt at skabe forvekslingsrisiko og snylte på klagers goodwill. I forlængelse heraf skal det fremhæves med henvisning til Højesterets afgørelse i U 2000.2469 H, at det ikke skal tillægges betydning, at Indklagede registrerede domænenavnet i 2004, da han har gjort dette i ond tro."*

Klageren har desuden bestridt, at indklagede har en legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet "sexnetto.dk", ligesom klageren har anført, at de af indklagede fremhævede varemærkeregistreringer, personnavne og firmanavne er uden betydning for sagen. Klager har i den forbindelse anført, at de oplysninger, som indklagede har angivet i svarskriftet vedrørende bilag Q og R, er decideret fejlagtige.

Det omtalte bilag 55 indeholder en kopi af den hjemmeside fra adressen [www.sexnetto.dk](http://www.sexnetto.dk), der er arkiveret i Internet Archive Wayback Machine ([www.archive.org](http://www.archive.org)) den 3. februar 2006. Ved opslag herpå har sekretariatet taget følgende lignende kopi:





Særligt om domænenavnene ”6netto.dk”, ”netto-sex.dk” og ”sex-netto.dk” har klageren anført, at indklagede ikke gør reel brug heraf, jf. bilag 57, og at dette også er tilfældet for et betydeligt antal andre domænenavne, som indklagede er registrant af, nemlig domænenavnene ”alssund.dk”, ”bodycenter.dk”, ”brandhøj.dk”, ”datingshop.dk”, ”datingshoppen.dk”, ”dildo-party.dk”, ”extrem.dk”, ”fotostudio.dk”, ”fritz.dk”, ”gammelgård.dk”, ”hitkids.dk”, ”joytime.dk”, ”jørn.dk”, ”knauer.dk”, ”modesalon.dk”, ”onlyyou.dk”, ”rådhusbutikken.dk”, ”schøn.dk”, ”sex-man.dk”, ”sex-toy.dk”, ”sexblok.dk”, ”sexfactory.dk”, ”sexman.dk”, ”sexmand.dk”, ”stor.dk”, ”stripperskole.dk”, ”stripperskolen.dk”, ”stripskolen.dk”, ”sønderborgområdet.dk” og ”wilhelm.dk”, jf. bilag 19-43, bilag 45-46 og bilag 48-53.

Klageren har anført, at den manglende brug af bl.a. domænenavnene ”6netto.dk”, ”netto-sex.dk” og ”sex-netto.dk” giver en klar indikation af, at registreringerne af disse domænenavne opretholdes med henblik på videresalg og udlejning i strid med domæneloven, og at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at opretholde disse domænenavsregistreringer.

I duplikken har indklagede oplyst, at de fleste af indklagedes domænenavne har været anvendt til forskellige formål, og indklagede har som bilag W-Y fremlagt udskrifter af hjemmesider fra nogle af disse domænenavne, som er arkiveret i Internet Archive Wayback Machine ([www.archive.org](http://www.archive.org)). Indklagede har derfor bestridt, at nogen af indklagedes domænenavne opretholdes med henblik på videresalg og udlejning i strid med domæneloven.

Indklagede har samtidig fremhævet, at klageren er registrant af 122 domænenavne, jf. bilag Z og Æ, og at nogle af disse domænenavne tydeligt viser, at klageren ”muligt forestår salg og/eller udlejning af domænenavne”. I denne forbindelse har indklagede bl.a. anført følgende i duplikken:

*”Det antages, at klager også ved en eventuel overdragelse af domænerne sexnetto.dk, sexnetto.dk, netto-sex.dk og 6netto.dk har intentioner om, at opnå en stor økonomisk gevinst, da et salg og/eller udlejning af disse domæner vil kunne indbringe klager en større million gevinst.*

*Alene det, at klager ikke har dokumenteret, hvad klager ved en eventuel overdragelse vil bruge domænerne til i fremtiden, gør at klager kan have interesse i at bruge domænerne selv til at drive en online erotisk forretning. I så fald vil en overdragelse af domænerne være en fjendtlig forretningsovertagelse og i strid med god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 12 og tillige markedsføringslovens § 1 om god markedsføringskik. På grund af, at klager ikke overholder domæneloven, er der stor risiko for, at klager vil misbruge domænenavnene og derfor kan domænenavnene ikke overdrages til klager.”*

Indklagede har desuden anført, at klagerens butikker i den første periode i 1980’erne blev markedsført under betegnelsen ”NETTO MARKED”, og at klageren fik ”NETTO” varemærke registreret i 1991, jf. bilag AB-AD. Indklagede har fremhævet, at ”netto” er et almindeligt dansk ord. Som bilag AE har indklagede fremlagt en udskrift fra Den Danske Ordbog (<http://ordnet.dk>), hvor der bl.a. er anført følgende om betydningen af ordet ”netto”:

*”efter at man har fratrukket omkostninger, skat, vægt af indpakning eller andet der hører sammen med det beløb, den mængde el. lign., som man egentlig er interesseret i fx i forbindelse med handel”*

Indklagede har som bilag AÅ og BA fremlagt udskrifter, der viser, at det ved søgninger i Google den 23. februar 2014 blev oplyst, at en søgning på ”netto” (uden anførselstegn) gav ca. 29.800.000 resultater, mens en søgning på ”site:www.netto.dk” (uden anførselstegn) gav ca. 2.590 resultater.

Indklagede har anført, at betegnelsen ”NETTO” var anvendt af en række andre virksomheder, da klageren etablerede sine NETTO butikker. Som eksempler herpå har indklagede fremlagt bilag AF-AP, hvori omtales virksomhederne ”Firmaet Netto Music v/Sonja Andreassen”, ”Netto Benzin v/Flemming Knudsen”, ”Netto Benzin v/Bent Jakobsen”, ”Netto Hvidevarer ApS”, ”Netto Vin & Spiritus ApS”, ”Netto Motor v/Svend Mortensen”, ”VVS Netto A/S”, ”Netto Værktøj v/Niels-Jørn Nielsen”, ”Netto Sko Aalborg ApS”, ”Netto Det Kontante Møbelhus A/S” og varemærket ”Netto Rens”.

Indklagede har endvidere anført, at betegnelsen ”NETTO” allerede indgik i en række andre varemærker, da klageren registrerede ”NETTO” som varemærke i 1991, jf. bilag AQ-AY. Det fremgår bl.a. heraf, at ordmærket ”NETTO” er eller tidligere har været registreret som varemærke for ”forarbejdede tobaksvarer” (bilag AR), for varer i klasse 23 (bilag AS) og for visse varer i klasse 5 og 31 (bilag AT), og at ordmærket ”NETTO FORSIKRING” og et figurmærke med teksten ”Top-Netto” er registreret som varemærke for klasse 36 (bilag AU og AV), samt at et figurmærke med teksten ”Netto FoTo Netto” har været registreret som varemærke for klasse 1, 9 og 16 (bilag AW). Derudover er ”Cornetto” registreret som varemærke for bl.a. klasse 30, jf. bilag AX og AY.

Indklagede har desuden bl.a. anført følgende om sin tidligere brug af en gul menubjælke på hjemmesiden [www.sexnetto.dk](http://www.sexnetto.dk):

*”Det er korrekt, at indklagede havde en lille og tynd gul menubjælke. Denne bjælke målte ca. 1 cm. høj og 20 cm. lang og på samme tid har der været en gulfarvet tilbudsknap. Denne tilbudsknap målte 4 cm. høj og 7 cm. lang, hvori der stod teksten ’se alle vores special tilbud’. [...]*

*Denne gule menubjælke og tilbuds-knap skal IKKE tillægges betydning og der er IKKE tale om en krænkelse af klagerens varemærke NETTO, idet det er mere end 5 år siden at sexnetto.dk’s hjemmeside har haft disse gule funktioner på hjemmesiden. Samtidig bør det bemærkes, at supermarkeds kæden LIDL bruger den samme gule baggrundsfarve i deres logo **Bilag AZ** og SPAR Supermarkederne har gul-pris kampagner på deres varer. **Bilag AÆ**. I Tyskland er der mere end 4.100 NETTO MARKET butikker, der bruger en gul farve i logoet. **Bilag AØ**.*

*Klagers varemærke NETTO giver ikke klager eneret på en gul farve, derfor er dette helt uden betydning og er IKKE en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1 og/eller stk. 2.”*

De omtalte bilag indeholder udskrifter fra hjemmesiden [www.lidl.dk](http://www.lidl.dk), [www.spar.dk](http://www.spar.dk) og [www.netto-online.de](http://www.netto-online.de).

Som bilag BC er fremlagt udskrift af dansk varemærke registrering VR 2003 02847, hvorved en tredjemand har fået registreret ordmærket ”Nettokunst” som varemærke for en række varer i klasse 20. Sekretariatet har konstateret, at den pågældende varemærke registrering oprindeligt også omfattede en række tjenesteydelser i klasse 35 og 41, men at varemærke registreringen blev begrænset til varerne i klasse 20 efter en indsigelse fra klageren.

Der fremkom ingen hjemmeside ved sekretariatets opslag den 22. juni 2014 på domænenavnene ”sex-netto.dk”, ”netto-sex.dk” og ”6netto.dk”.

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

### **Parternes anbringender kan sammenfattes således:**

#### Klageren har gjort gældende,

- at klageren som indehaver af registrerede varemærkerettigheder til betegnelsen ”NETTO” kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af denne betegnelse på en måde, som skaber risiko for forveksling med klageren, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1,
- at ordmærket ”NETTO” ved VR 2002 01336 bl.a. er registreret for ”detailhandelsvirksomhed” og ”postordreforsendelsesvirksomhed”,
- at de omtvistede domænenavne er forvekslelige med klagerens varemærker, idet klagerens varemærke ”NETTO” udgør den eneste særprægede del af disse domænenavne,
- at indklagedes brug af disse domænenavne indebærer, at forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem klageren og indklagedes virksomhed,
- at klagerens varemærke er velkendt i Danmark og derfor nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2,
- at indklagede ved sin registrering af de omtvistede domænenavne har været bekendt med klagerens velkendte varemærke,
- at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne er udtryk for en utilbørlig udnyttelse af klagerens varemærkes særpræg og renommé,

- at det ved en sammenligning mellem de varer og tjenesteydelser, der bliver udbudt af henholdsvis klageren og indklagede, er åbenlyst, at det vil skade klagerens varemærkes særpræg og renommé at blive sat i forbindelse med salg af sexlegetøj og øvrige sexartikler,
- at der herved foreligger en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2,
- at indklagede ved sin registrering og brug af de omtvistede domænenavne tillige har handlet i strid med domænelovens regel om god domænenavnsskik,
- at indklagede ikke gør reel brug af domænenavnene "sex-netto.dk", "netto-sex.dk" og "6netto.dk",
- at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at opretholde registreringerne af disse tre domænenavne, jf. også Højesterets dom U 2007.1857 H vedrørende domænenavnet "ups.dk",
- at indklagede har registreret et betydeligt antal øvrige domænenavne, som indklagede heller ikke gør reel brug af, og
- at dette skaber en klar formodning for, at indklagede opretholder disse domænenavne med henblik på videresalg eller udlejning i strid med domæneloven.

#### Indklagede har gjort gældende,

- at indklagede etablerede virksomheden "Sexnetto" i 2004,
- at denne virksomhed udbyder sex-relaterede varer via hjemmesiden [www.sexnetto.dk](http://www.sexnetto.dk),
- at domænenavnet "sexnetto.dk" afspejler arten af de varer, som indklagede udbyder ("sex"), og signalerer, at disse er prisbillige ("netto"),
- at indklagede således alene anvender ordet "netto" i en beskrivende betydning, hvilket indklagede har en legitim interesse i at kunne gøre,
- at indklagedes virksomhed og hjemmeside i dag er velkendte i erotikbranchen,
- at der ikke er sammenfald mellem de varer, som klageren og indklagede udbyder,
- at klageren hverken driver virksomhed med webshop eller postordre,
- at der heller ikke kan købes sexrelaterede artikler i klagers fysiske butikker,
- at klagers varemærkeret inden for et evt. sammenfaldende område derfor er bortfaldet på grund af manglende brug,
- at betegnelsen "netto" indgår i et betydeligt antal virksomheders navn eller varemærke,
- at klageren således ikke har nogen generel eneret til at anvende dette almindelige ord,
- at klagerens varemærke "NETTO" entydigt forbindes med salg af dagligvarer i klagerens NETTO butikker,
- at der ikke er nogen kunder, der vil forbinde klagerens varemærke "NETTO" med erotiske produkter, ligesom der ikke er nogen, der vil forbinde indklagedes varemærke "SEXNETTO" med dagligvarer,
- at indklagede således ikke har overtrådt klagerens rettigheder efter varemærkeloven,
- at indklagede ikke har handlet illoyalt i forhold til klageren,
- at indklagedes tidligere brug af en gul farve på sin hjemmeside ikke i sig selv er en overtrædelse af klagerens rettigheder, idet klageren ikke har nogen eneret til at benytte en gul farve,
- at indklagede således ikke har overtrådt god domænenavnsskik,
- at indklagede har en reel interesse i at opretholde registreringerne af alle de omtvistede domænenavne til brug i sin virksomhed,
- at indklagede således ikke har overtrådt domænelovens forbud mod at opretholde domænenavne alene med henblik på videresalg eller udlejning,

- at klageren ikke har nogen legitim interesse i at kræve de omtvistede domænenavne overdraget til sig, og
- at klageren, hvis der gives klageren medhold, vil kunne opnå en stor uretmæssig økonomisk gevinst ved et salg eller udlejning af de omtvistede domænenavne.

### Nævnets bemærkninger:

Det fremgår af § 47, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven) – der trådte i kraft den 1. marts 2014 og samtidig ophævede lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven), jf. 2014-domænelovens § 47, stk. 1 og 3 – at sager, der er indbragt for Klagenævnet for Domænenavne før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Sager vedrørende § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, som er indbragt for klagenævnet før lovens ikrafttræden, afgøres dog efter reglerne i 2014-domæneloven.

Da denne sag er indbragt for klagenævnet før 2014-domænelovens ikrafttræden, skal sagen således afgøres efter reglerne i 2005-domæneloven bortset fra spørgsmål om god domænenavnsskik, som skal afgøres efter 2014-domænelovens § 25, stk. 1.

Klagenævnet finder ikke grundlag for at afvise sagen.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren forud for indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne har stiftet varemærket til betegnelsen ”NETTO”, og klageren nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens § 4, der er affattet således:

”§ 4. Indehaveren af en varemærket kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.

Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet.”

De fire omtvistede domænenavne består af sammensætninger af ordene ”netto” og ”sex”/”6”, og de ligner herved klagerens varemærke ”NETTO”. Domænenavnene er efter det oplyste registreret til brug for indklagedes virksomhed med salg af sex-relaterede varer via internettet, hvilket er omfattet af de aktiviteter, som klageren har stiftet varemærket til betegnelsen ”NETTO” for, jf. klagerens danske varemærkeregistrering VR 2002 01336. Ved denne registrering er ordmærket ”NETTO” registreret som varemærke for bl.a. ”detailhandelsvirksomhed, herunder udbydelse af varer til salg via informationsnetværk, annoncering pr. postordre, franchising, information, herunder via informationsnetværk, vedrørende et supermarkeds eller varehus’ varer og aktiviteter” (klasse 35) og for bl.a. ”postordreforsendelsesvirksomhed” (klasse 39). Det bemærkes herved, at indklagede ikke under indsigelsessagen vedrørende indklagedes registrerede varemærke, som resulterede i, at

registreringen af varemærket "SEXNETTO" blev ophævet, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. juni 2013, ses at have påberåbt sig, at der skulle være sket indskrænkninger i klagerens varemærkeret som følge af manglende brug, jf. herved varemærkelovens § 28, stk. 5, sammenholdt med § 25. Klagenævnet må derfor lægge til grund, at klagers registrerede varemærke er gyldigt i fuldt omfang.

Ved vurderingen af, om indklagede ved at gøre brug af de omtvistede domænenavne for sin virksomhed vil krænke klagerens varemærkeret til "NETTO", må det tages i betragtning, at "netto" er et almindeligt dansk ord, som navnlig bruges i forbindelse med handel til at indikere, at der er fratrukket omkostninger, skat, vægt af indpakning eller andet, der hører sammen med det beløb, den mængde eller lignende, som man egentlig er interesseret i. En brug af ordet "netto" i denne generiske betydning er som udgangspunkt fri, jf. (princippet i) varemærkelovens § 5, nr. 2.

Klagenævnet finder, at brugen af ordet "netto" i de fire omtvistede domænenavne ikke er egnet til at blive opfattet som en sådan generisk brug af betegnelsen "netto". Nævnet har herved tillagt det betydning, at ordet "sex" i de omtvistede domænenavne ikke i sig selv er en beskrivende betegnelse for indklagedes varesortiment, men alene leder tanken hen på en aktivitet, hvor indklagedes varesortiment kan komme i anvendelse.

På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagede ved benyttelse af et eller flere af de fire omtvistede domænenavne indeholdende ordet "netto" vil gøre brug af tegn, som er egnet til at skabe en forbindelse til klagerens varemærke "NETTO", hvilket vil skabe risiko for forveksling med klageren. Klageren vil derfor som udgangspunkt kunne forbyde en sådan brug i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1.

#### Domænenavnet "sexnetto.dk"

Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at indklagede har anvendt betegnelsen "sexnetto.dk" som navn og kendetegn for sin virksomhed sammen med domænenavnet "sexnetto.dk" siden 2004, og at klageren først har gjort indsigelse mod denne brug ved brev af 28. november 2012. Klagenævnet finder, at klageren herved ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre indklagedes brug af denne betegnelse, og at indklagede som følge heraf har haft føje til at tro, at klager ikke ville gribe ind over for indklagedes brug. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at klageren ikke kan forbyde indklagedes brug af domænenavnet "sexnetto.dk" efter varemærkelovens regler, jf. herved varemærkelovens § 9, der er affattet således:

"§ 9. En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af det yngre varemærke."

Klagenævnet finder desuden, som sagen foreligger oplyst, at klagerens øvrige anbringender heller ikke kan føre til, at der gives klageren medhold i den nedlagte påstand vedrørende domænenavnet "sexnetto.dk".

#### Domænenavnet "sex-netto.dk"

Domænenavnet "sex-netto.dk" er næsten identisk med indklagedes gennem mange år benyttede virksomhedsnavn og kendetegn. Af de samme grunde, som er anført vedrørende domænenavnet "sexnetto.dk", finder klagenævnet, at klageren ikke i medfør af sin varemærkeret til betegnelsen "NETTO" kan forbyde indklagedes brug af dette domænenavn. Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering af dette domænenavn strider mod klagerens ret. Det kan ikke i sig selv føre til et andet resultat, at indklagede efter det oplyste ikke har gjort reel brug af dette domænenavn siden dets registrering.

#### Domænenavnene "netto-sex.dk" og "6netto.dk"

Indklagede har efter det oplyste ikke gjort reel brug af disse domænenavne siden deres registrering, og der er tale om domænenavne, som ikke er identiske eller næsten identiske med indklagedes virksomhedsnavn og kendetegn. Begge domænenavne indeholder ordet "netto" på en måde, som er egnet til at skabe en forbindelse til klagerens varemærke "NETTO", og klageren vil derfor kunne forbyde indklagedes brug af disse domænenavne til markedsføring af indklagedes virksomhed, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1. Indklagede savner dermed en loyal interesse i at fastholde registreringerne af disse to domænenavne.

Da domænenavnene som nævnt er egnet til at signalere en forbindelse til klageren, har klageren derimod en reel interesse i at få domænenavnene overdraget for dermed at sikre sig indflydelsen på, hvorledes domænenavnene bliver anvendt. Indklagede, for hvem dette må have været kendeligt, har derfor tilsidesat god domænenavnsskik ved at nægte at overføre domænenavnene til klageren, jf. herved 2014-lovens § 25, stk. 1.

I medfør af 2005-domænelovens § 15, stk. 3, nr. 1, og 2014-lovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

### **A F G Ø R E L S E**

Der kan ikke gives klageren, Dansk Supermarked A/S, medhold i, at indklagede, Jan Jacobsen, skal overdrage registreringerne af domænenavnene "sexnetto.dk" og "sex-netto.dk" til klageren.

Indklagede, Jan Jacobsen, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene "netto-sex.dk" og "6netto.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af disse domænenavne overføres til klageren, Dansk Supermarked A/S. Overførslerne gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Klagegebyret for disse to domænenavne tilbagebetales til klageren.

Dato: 16. juli 2014

---

Lene Pagter Kristensen  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo