

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2019-0168**

## **Klager:**

Indian Motorcycle International, LLC  
2100 Highway 55  
MN 55340 Medina  
USA

v/adv. Tobias Triton Frost

## **Indklagede:**

Alan Hintze  
Benløse By 38  
Benløse  
4100 Ringsted  
Danmark

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" overføres til klageren.

### Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. juni 2019 med elleve bilag (bilag 1-11).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" er registreret henholdsvis den 6. december 2017, den 6. december 2017 og den 28. august 2013.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*"Klager er Amerikas første motorcykelselskaber, stiftet i 1901, og så tidligt som i 1902 solgtes den første Indian Motorcycle til en kunde. Indian og Indian Motorcycle er i dag et*

både legendarisk og ikonisk brand inden for motorcykler over hele verden. Klager blev i 2011 erhvervet af Polaris Industries Inc.

Klager sælger, og har gennem tiden solgt forskellige versioner af Indian motorcykler, fx "Indian Scout", "Indian Chief", "Indian Chieftain" og "Indian Roadmaster". Motorcyklerne sælges via autoriserede forhandlere. Klager er, via Polaris Industries Inc., indehaver af domænet "indianmotorcycle.com", jf. bilag 1, og klager er derudover indehaver af en række europæiske ord- og figurmærkeregistreringer, jf. bilag 2, herunder EU-varemærkeregistrering til "Indian Motorcycle" og "Indian SINCE 1901 MOTORCYCLE" (011695723 og 011482783), der er registreret i Nice klasse 12, jf. nærmere bilag 2. Samtidig har klager flere danske figurmærkeregistreringer, jf. bilag 3 og bilag 4.

I tillæg til klagers registreringer kommer, at klager efter mange år og i kraft af sit ikoniske brand og markedsføring har opnået status som et velkendt varemærke inden for motorcykelområdet. Klager gør derfor gældende, at Indian og Indian Motorcycle både som selskab og brand er velkendt og velindarbejdet i Danmark.

### **Twisten med indklagede**

Klager er blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnene "indian-mc.dk", "indianmotorcycle.dk" og "a-indianmc.dk", jf. bilag 5, **bilag 10** og **bilag 11**. Domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet "spiritmc.dk". På denne hjemmeside reklamerer virksomheden Spirit MC IVS, cvr.nr. 37876453, for salg af motorcykler af mærket Indian Motorcycle, jf. bilag 6. Indklagede ejer 100 % af Spirit MC IVS, jf. cvr-registret, bilag 7.

Hverken indklagede eller Spirit MC IVS er autoriserede forhandlere af motorcykler eller produkter fra Indian Motorcycle. På hjemmesiden markedsføres imidlertid motorcykler fra Indian Motorcycle under anvendelse af klagers varemærker og under anvendelse af ophavsretligt beskyttet billedmateriale, der tilhører klager.

Disse forhold, herunder registreringen af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "aindianmc.dk" samt markedsføringen på indklagedes hjemmeside, medvirker til den fejlagtige opfattelse, at der er et særligt samarbejde eller anden særlig forbindelse mellem klager og henholdsvis indklagede og Spirit MC IVS, hvilket ikke er tilfældet.

Klager har tidligere fået medhold i en lignende klage med påstand om overførsel vedrørende indklagedes registrering af domænenavnene "indianmc.dk" og "indianmotorcycle.dk", jf. bilag 8. Domænenavnene "indian-mc.dk" og "a-indianmc.dk" er i samme grad som domænenavnet "indianmc.dk" kvasi-identiske med varemærket Indian Motorcycle, idet bindestrengen og "a-" er uden betydning, og da "mc" er en almindelig forkortelse af "motorcykel" og "motorcycle". Endvidere er domænenavnet "indian-motorcycle.dk" i samme grad som domænenavnet "indianmotorcycle.dk" identisk med varemærket Indian Motorcycle, idet bindestrengen er uden betydning."

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra hjemmesiden "whois.com", hvoraf bl.a. fremgår, at Polaris Industries, der har samme adresse som klageren, er registrant af domænenavnet "indianmotorcycle.com".

Bilag 2 er udskrift fra EUIPO's database eSearch, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret en række EU-varemærker, heriblandt figurmærker, hvor betegnelserne "indian" og "indian motorcycle" indgår, ordmærkerne INDIAN MOTORCYCLE, ROADMASTER, CHIEF ROADMASTER, INDIAN RAVEN, ROADHORSE, INDIAN SCOUT, BE LEGENDARY, START YOUR LEGEND samt andre ordmærker, hvor INDIAN MOTORCYCLE indgår.

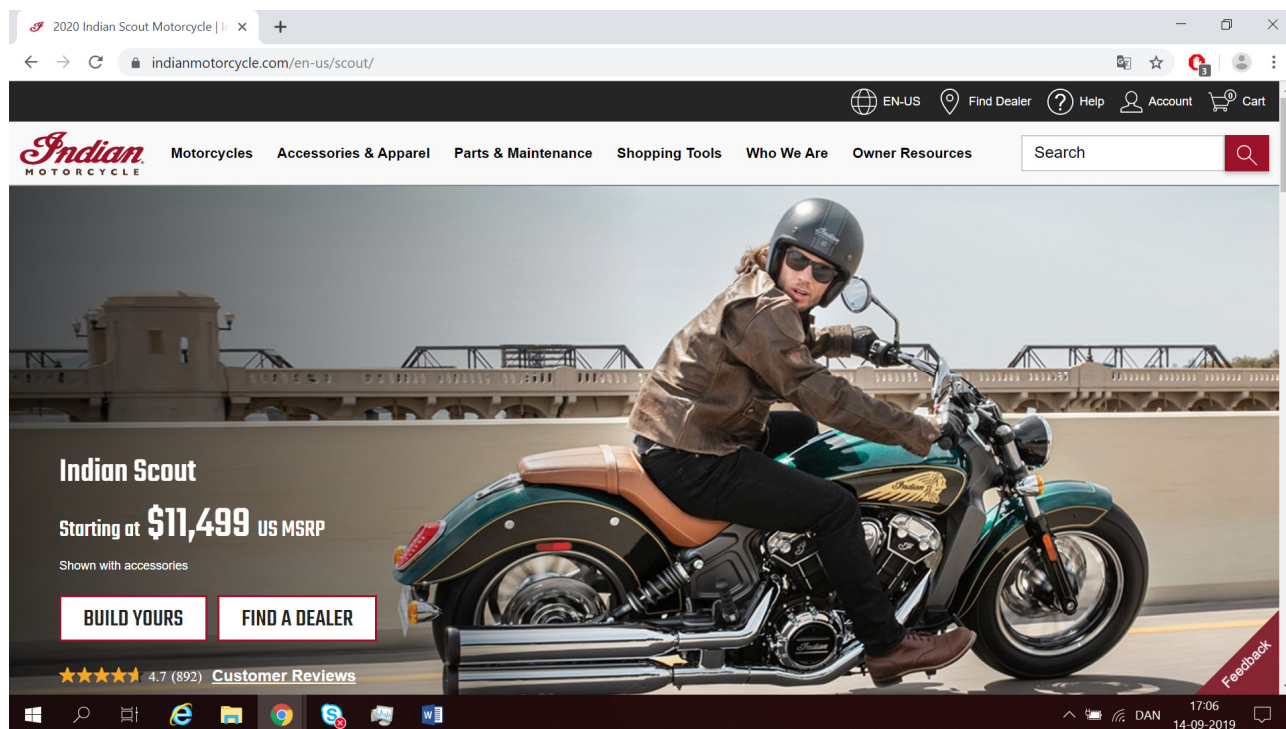
Bilag 3 og 4 er udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren har fået registreret et figurmærke, hvori betegnelsen INDIAN indgår som varemærke for bl.a. motorcykler samt dele og tilbehør til motorcykler.

Bilag 7 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Spirit MC IVS, som har indklagede som ejer.

Bilag 8 er kopi Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 12. september 2018 i j.nr. 2018-0379 vedrørende domænenavnene "indianmc.dk" og "indianmotorcycle.dk", der har samme parter som nærværende sag.

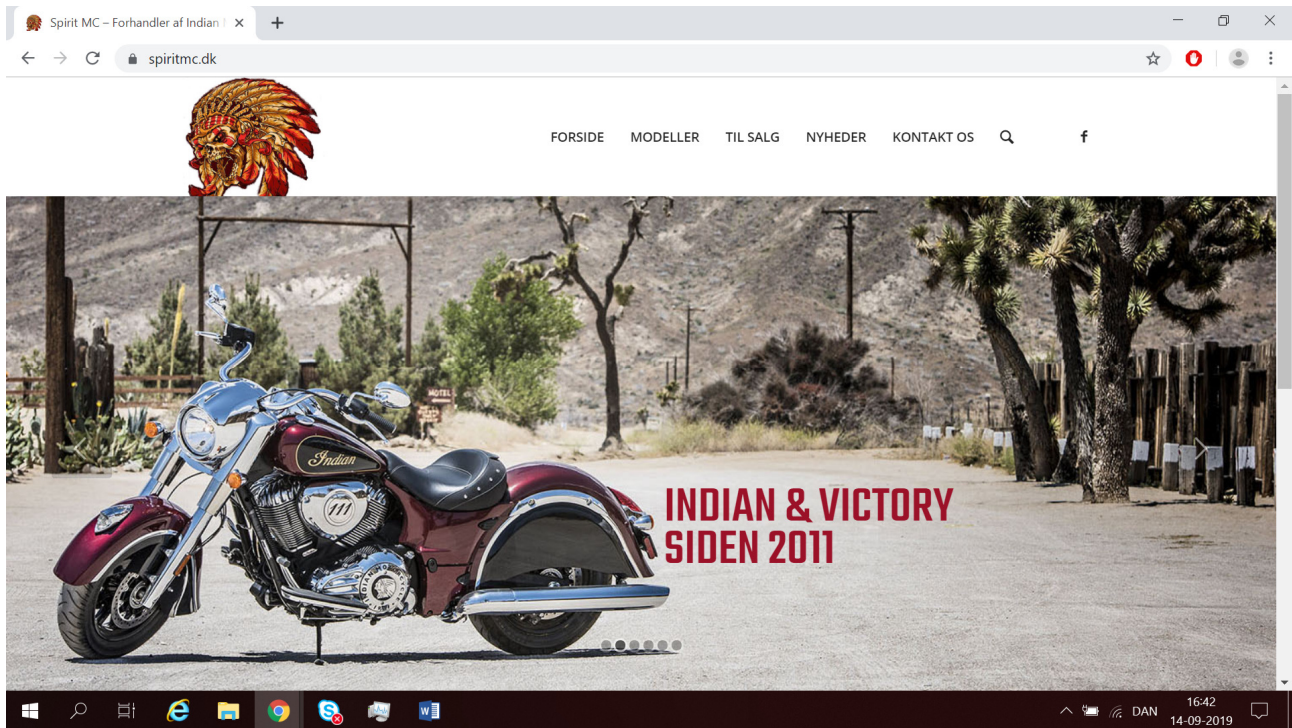
Bilag 9 er kopi af stiftelsescertifikat for klageren.

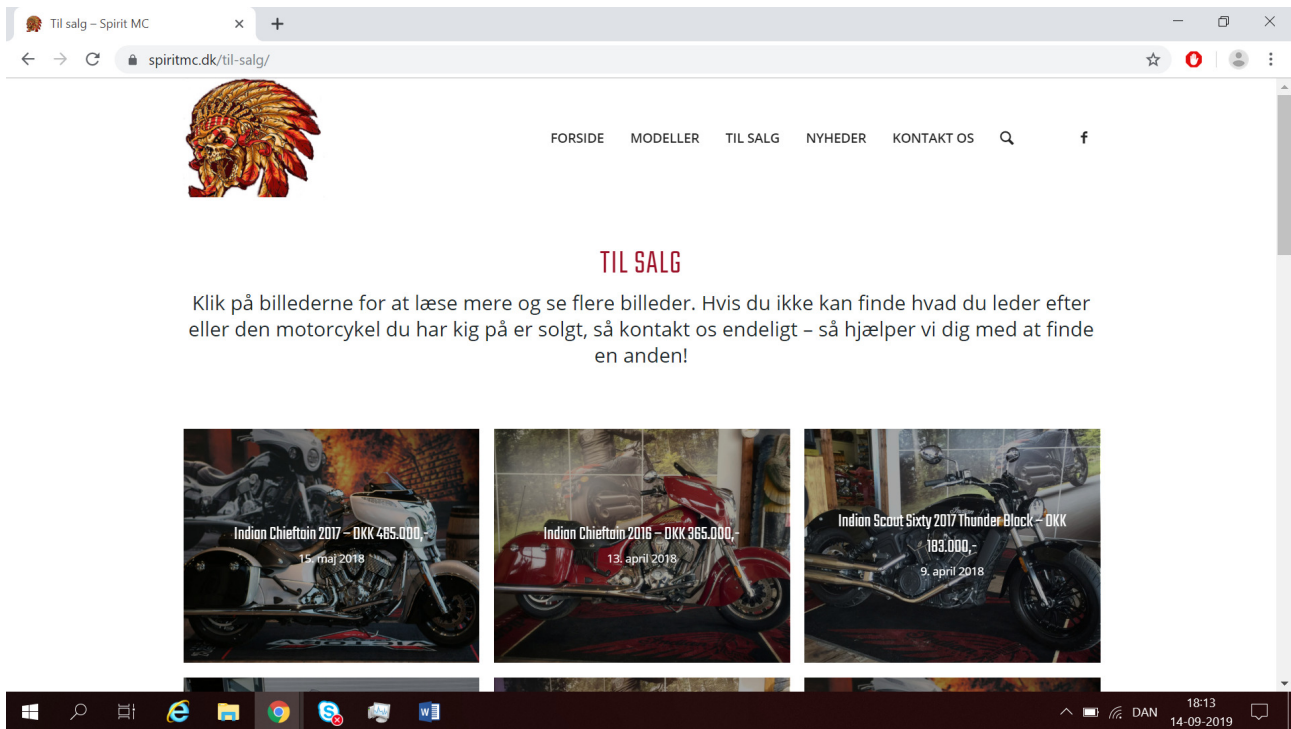
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet "indianmotorcycle.com" har sekretariatet taget følgende kopi:



Ved opslag den 14. september 2019 på domænenavnene ”indian-mc.dk”, ”indian-motorcycle.dk” og ”a-indianmc.dk” blev i alle tilfælde viderestillet til domænenavnet ”spiritmc.dk”.

Ved opslag på indklagedes hjemmeside på domænenavnet ”spiritmc.dk” har sekretariatet den 14. september 2019 taget følgende kopier, jf. bilag 6:





## Parternes anbringender kan sammenfattes således:

### Klageren har gjort gældende,

- at INDIAN og INDIAN MOTORCYCLE i dag er et legendarisk og ikonisk brand inden for motorcykler over hele verden,
- at klageren har EU-varemærkeret til betegnelserne INDIAN og INDIAN MOTORCYCLE for en lang række varer og tjenesteydelser,
- at klageren er indehaver af en række europæiske ord- og figurmærkeregistreringer, herunder EU-varemærkeregistrering af INDIAN MOTORCYCLE og INDIAN SINCE 1901 MOTORCYCLE samt flere danske figurmærkeregistreringer,
- at klageren gennem virksomheden Polaris Industries Inc. er indehaver af domænenavnet "indianmotorcycle.com",
- at varemærkerne INDIAN og INDIAN MOTORCYCLE er indarbejdede og velkendte i Danmark,
- at indklagede ejer 100 % af Spirit MC IVS,
- at indklagedes registrering og Spirit MC IVS' brug af domænenavnene "indian-mc.dk", "indianmotorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" er i strid med klagerens varemærkeret,
- at hverken indklagede eller Spirit MC IVS er autoriserede forhandlere af klagerens produkter,
- at brugen af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" medvirker til den fejlagtige opfattelse, at der er et særligt samarbejde eller anden særlig forbindelse mellem klager og henholdsvis indklagede og Spirit MC IVS,
- at indklagede ikke har nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk", og
- at indklagede ved registreringen og brug af domænenavnene "indian-mc.dk", "indianmotorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" har været bekendt med klagers eksistens, varemærke og hjemmeside, hvorfor indklagedes handlinger er i strid med god domænenavnsskik, jf.

domænelovens § 25, stk. 1.

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 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.

Ordmærket INDIAN MOTORCYCLE er af klageren registreret som EU-varemærke for forskellige varer og tjenesteydelser. Endvidere har klageren bl.a. fået registreret et antal figur- og ordmærker som EU-varemærker, hvori betegnelserne ”indian” eller ”indian motorcycles” indgår. Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og 2, litra a og b. Da varemærket INDIAN MOTORCYCLE må anses for velkendt i Danmark, kan klageren endvidere forbyde andre at gøre erhvervmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket INDIAN MOTORCYCLE, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, hvis brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé, jf. EU-Domstolens dom af 9. januar 2003 i sag C-292/00 (Davidoff), præmis 25.

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 erhvervmæssig 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.”*

Domænenavnet "indian-motorcycle.dk" er identisk med klagerens registrerede varemærke – og domænenavnene "indian-mc.dk", og "a-indianmc.dk" er kvasi-identiske med klagerens registrerede varemærke, idet "mc" er en almindelig forkortelse af "motorcykel" og "motorcycle".

Indklagede gør ved sin brug af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" uden samtykke fra klageren erhvervsmæssig brug af varemærket INDIAN MOTORCYCLE i forbindelse med markedsføring af varer og ydelser på en sådan måde, som er egnet til at skabe en sammenhæng med varemærket, og som desuden er egnet til at medføre en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé ved at skabe en sammenhæng med dette. Indklagedes brug af domænenavnene udgør dermed en krænkelse af klagerens rettigheder til varemærket INDIAN MOTORCYCLE, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2.

Domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" viderestiller til hjemmesiden på domænenavnet "spiritmc.dk", hvorfra der udbydes motorcykler af mærket INDIAN. Da domænenavnene således anvendes i forbindelse med en virksomhed, der beskæftiger sig med INDIAN motorcykler, kan indklagede påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som 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) tredjemandens 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 tjenesteydelserne*

*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 markedsføringskik.*

*Artikel 15*

***Konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket***

*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 INDIAN MOTORCYCLE er identisk eller kvasi-identisk med domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk", er indklagedes brug af disse domænenavne egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren, og det fremgår af sagens oplysninger, at der i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke findes en sådan autorisation. Indklagedes brug af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som udbydes på hjemmesiden under domænenavnet "spiritmc.dk". Den brug, som indklagede gør af de omtvistede domænenavne, 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.

Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk".

Da indklagedes brug af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" således er i strid med varemærkeretten til ordmærket INDIAN MOTORCYCLE, træffer nævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende

## **A F G Ø R E L S E**

Registreringen af domænenavnene "indian-mc.dk", "indian-motorcycle.dk" og "a-indianmc.dk" skal overføres til klageren, Indian Motorcycle International, LLC. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 10. oktober 2019

---

Kaspar Linkis  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo