

# KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

**J.nr.: 2019-0213**

## **Klager:**

Skechers U.S.A., Inc. II  
228 Manhattan Beach Blvd.  
90266 Manhattan beach  
United States

v/Marshall A. Lerner, KLEINBERG & LERNER, LLP

## **Indklagede:**

ferenc rastija  
Goldmuhlestraße 39  
71065 Sindelfingen  
Tyskland

## **Parternes påstande:**

### Klagerens påstand

Registreringen af domænenavnet ”skechersonlinedanmark.dk” overføres til klageren.

### Indklagedes påstand

Indklagede har ikke svaret i sagen.

## **Dokumenter:**

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. august 2019 med syv bilag (bilag 1-7).

## **Registreringsdato:**

Domænenavnet ”skechersonlinedanmark.dk” er registreret den 13. maj 2019.

## **Sagsfremstilling:**

I klageskriftet er bl.a. anført følgende:

*”Complainant is a multi-billion-dollar global leader in the lifestyle and performance footwear industry. Complainant's footwear products are sold in more than 170 countries and territories around the world in over 3,000 Skechers retail stores and online through its website www.skechers.com. Complainant's products are also available through department stores, specialty stores, athletic specialty shoe stores, independent retailers, and internet*

retailers worldwide. The trademark SKECHERS is the house marks of the company hat appears on Complainant's products. The SKECHERS house mark also appears on the face of Complainant's marketing and promotional materials. Complainant has also been publicly traded on the New York Stock Exchange under the symbol SKX since 1999.

Respondent's disputed <skechersonlinedanmark.dk> domain name is confusingly similar to Complainant's SKECHERS mark because the domain includes the SKECHERS mark in its entirety, adding the terms "online" and "danmark" and the country-code top level domain (ccTLD) ".dk." The addition of a geographic term to Complainant's SKECHERS mark does not remove the disputed domain from the realm of confusing similarity. See, *Gannett Co. v. Chan*, D2004-0117 (WIPO Apr. 8, 20014) ("...it is well established that a domain name consisting of a well-known mark, combined with a geographically descriptive term or phrase, is confusingly similar to the mark.").

Complainant is the owner of all rights in and to the trademark SKECHERS and registration thereof in the United States, among others including Denmark (Reg. No. VR199307880 and the EU (Reg. No. 4307691). Copies of the registrations of the SKECHERS mark is attached as Exhibit 1.

A schedule of Complainant's registrations of the SKECHERS mark in various jurisdictions is attached as Exhibit 2.

Complainant uses the SKECHERS trademark primarily in connection with the goods footwear and apparel and related retail services and has been using the SKECHERS mark in connection with the relevant goods since 1993.

Complainant also owns the [www.skechers.com](http://www.skechers.com) domain name through which the Complaint's goods are offered. A copy of the homepage to which the domain name resolves is attached as Exhibit 3. Complainant also has a dedicated Denmark website [www.skechers.dk](http://www.skechers.dk).

Complainant has prominently and extensively used, promoted, and advertised the SKECHERS trademark for over 25 years. By virtue of these efforts, the SKECHERS trademark has become well recognized by consumers as designating Complainant as the source of the goods so marked. Accordingly, the SKECHERS mark is extremely valuable to Complainant.

...

Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name <skechersonlinedanmark.dk>. Respondent registered the <skechersonlinedanmark.dk> domain name on May 13, 2019, long after Complainant registered the SKECHERS mark and long after Complainant began using the SKECHERS mark. The SKECHERS mark is an arbitrary term which has no meaning outside its use as a means to identify Complainant as a source of Complainant's products.

Upon information and belief, Respondent is not a licensee, authorized retailer, or distributor of Complainant's products. Nor is Respondent otherwise authorized to use the name or the SKECHERS trademark for any purpose.

Upon information and belief, Respondent is not commonly known by the disputed domain name. The WHOIS information lists "ferenc rastija" as the registrant and there is no other

*evidence in the record to suggest that the Respondent was commonly known by the <skechersonlinedanmark.dk> domain name. See Instron Corp. v. Kaner, FA 768859 (FORUM Sept. 21, 2006) (finding that Respondent was not commonly known by the disputed domain names because the WHOIS information listed "Andrew Kaner c/o Electromatic a/k/a/ Electromatic Equip't" as the registrant and no other evidence in the record suggests that Respondent was commonly known by the domain names in dispute). A printout of the WHOIS information is attached as Exhibit 4.*

*Respondent's website prominently displays the SKECHERS trademark along with photographs of suspected counterfeit SKECHERS-branded products. A printout of the <skechersonlinedanmark.dk> webpage is attached as Exhibit 5. Respondent is using the SKECHERS trademark on its website to sell suspected counterfeit Skechers products that compete directly with Complainant's business. As a result, unsuspecting consumers may be duped into believing that the products displayed on the Respondent's website are genuine Skechers products.*

*In short, there is no legitimate basis for Respondent's registration and / or use of the <skechersonlinedanmark.dk> domain name which is confusingly similar to Complainant's SKECHERS mark.*

*The very nature of Respondent's registration of the <skechersonlinedanmark.dk> domain name evidences bad faith. Upon information and belief, Respondent knowingly registered the disputed domain name containing an exact reproduction of the well-known SKECHERS mark to capitalize on consumer recognition of the SKECHERS mark. Complainant is engaged in the business of designing, developing, and marketing footwear and apparel products. The fact that Respondent chose to register an exact reproduction of Complainant's SKECHERS mark in the ccTLD ".dk" to sell suspected counterfeit shoes indicates that Respondent had knowledge of Complainant and Complainant's business.*

*Complainant's SKECHERS trademark received registration in Denmark in 1993, well before Respondent's registration of the <skechersonlinedanmark.dk> domain name in 2019. Respondent had at least constructive knowledge of Complainant's rights in its mark at the time the domain was registered.*

*Moreover, the designation SKECHERS is unique and arbitrary such that it is unlikely the Respondent devised the term on its own. This factor alone weighs in favor of finding bad faith against Respondent. (See, Neuberger Berman, Inc., No. D2000-0323 (WIPO Nov. 2, 2000) (weighing the uniqueness of the trademark, and the likelihood of Respondent coming up with the domain name independently, in finding bad faith); cf. Bigstar Entm't, Inc. v. Next Big Star, Inc., 105 F. Supp. 2d 185 (S.D.N.Y. 2000) ("...the more unique and inherently distinctive the marks, the stronger it is, and the greater the likelihood that the public may confuse a similar mark").*

*The bad faith allegations set out in the paragraphs above, combined with the Respondent's lack of interest or rights in the disputed domain name, should lead the Board to the inevitable conclusion that there is no plausible circumstance under which Respondent could legitimately*

*register or use the disputed domain name. Therefore, the disputed domain name was registered and is being used by Respondent in bad faith.”*

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 5. november 1993 fik registreret ordmærket SKECHERS i vareklasse 25, der omfatter beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

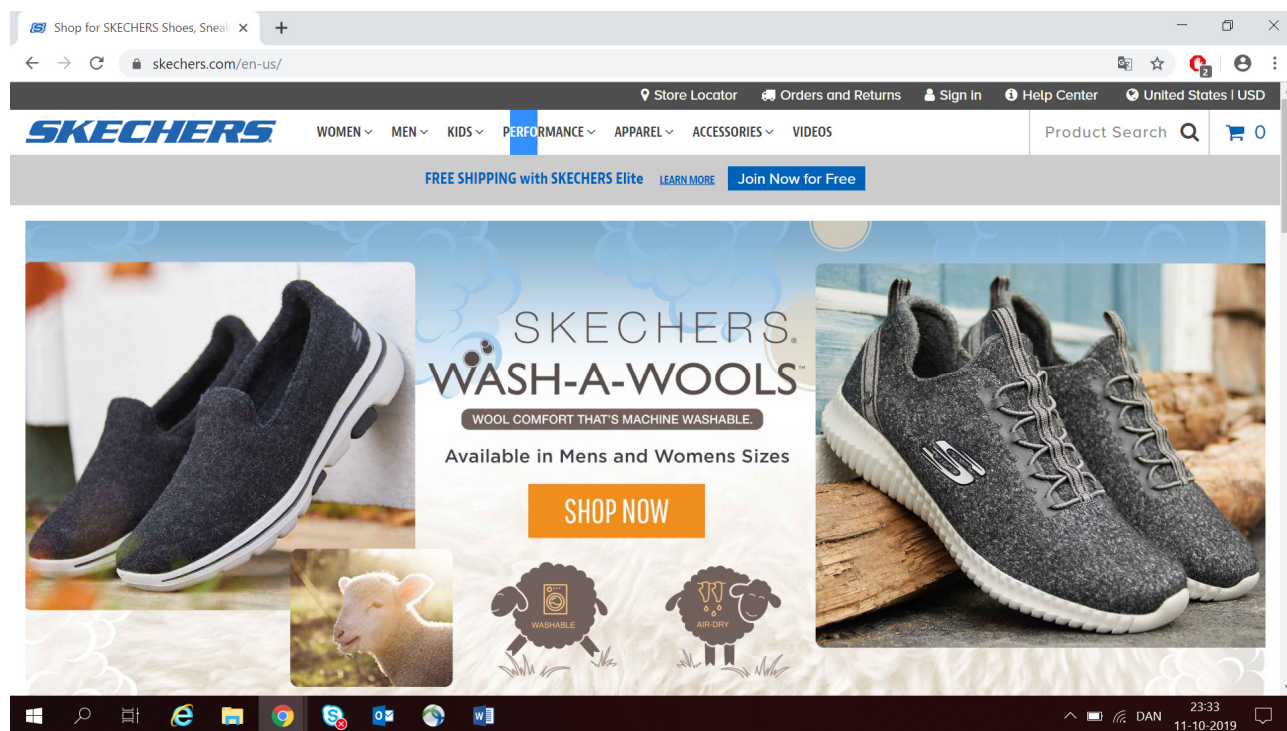
Bilag 2 er et dokument med overskriften ”SKECHERS Trademark Report”, som fremstår som en oversigt over klagerens registreringer af ordmærket SKECHERS i en lang række lande og territorier.

Bilag 3 fremstår som skærmprent fra klagerens hjemmeside.

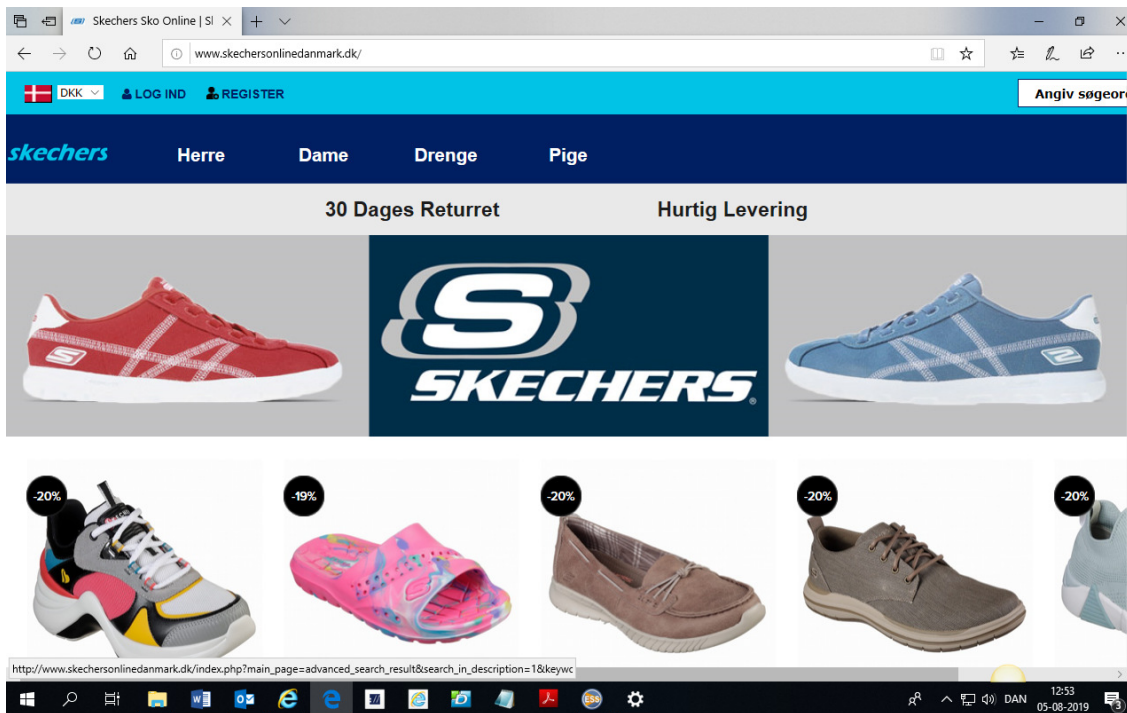
Bilag 4 er skærmprent med registrantoplysninger vedrørende domænenavnet “skechersonlinedanmark.dk”.

Bilag 7 er kopi af 19. april 2019 af ”Certificate of good standing” vedrørende klageren.

Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet “skechers.com” har sekretariatet den 11. oktober 2019 taget følgende kopi:



Ved opslag på domænenavnet “skechersonlinedanmark.dk” har sekretariatet den 5. august 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 5:



Ved fornyet opslag den 11. oktober 2019 fremkom der ikke en hjemmeside med reelt indhold.

### Parternes anbringender kan sammenfattes således:

#### Klageren har gjort gældende,

- at klageren er en global virksomhed inden for fodtøj, hvis produkter bl.a. sælges i mere end 170 lande og territorier gennem mere end 3.000 Skechers-detailforretninger,
- at klageren er indehaver af alle rettigheder til varemærket SKECHERS og registreringer heraf, herunder i Danmark,
- at klagerens overordnede varemærke, SKECHERS, bruges på klagerens produkter og markedsføringsmateriale,
- at klagerens varemærke SKECHERS er velkendt,
- at domænenavnet "skechersonlinedanmark.dk" er forveksleligt med klagerens varemærke SKECHERS,
- at klageren er registrant af bl.a. domænenavnene "skechers.com" og "skechers.dk",
- at indklagede ikke har nogle rettigheder eller legitim interesse i domænenavnet "skechersonlinedanmark.dk",
- at indklagede registrerede domænenavnet "skechersonlinedanmark.dk" lang tid efter klagerens registrering af varemærket SKECHERS, og efter at klageren tog det i brug,
- at betegnelsen SKECHERS er et kunstord,
- at indklagedes hjemmeside på domænenavnet "skechersonlinedanmark.dk" anvender klagerens ordmærke SKECHERS sandsynligvis til udbud af varemærkeforfalskede SKECHERS-produkter,
- at forbrugerne kan tro, at produkterne, der udbydes på indklagedes hjemmeside på domænenavnet "skechersonlinedanmark.dk", er originale SKECHERS-produkter, og

- at indklagede har registreret domænenavnet ”skechersonlinedanmark.dk” i ond tro.

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.

Klageren er indehaver af et stort antal varemærkeregistreringer herunder en national dansk varemærkeregistrering, hvorved ordmærket SKECHERS er registreret som varemærke for bl.a. sko og andet fodtøj. Klageren kan derfor bl.a. påberåbe sig beskyttelsen efter varemærkelovens § 4, der har følgende ordlyd:

*”§ 4. Stiftelsen af en varemærkeret giver indehaveren en eneret.*

*Stk. 2. Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når*

*1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet,*

*2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket, eller*

*3) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er beskyttet, når varemærket er velkendt her i landet og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.”*

Domænenavnet ”skechersonlinedanmark.dk” er bortset fra tilføjelsen af de deskriptive ord ”online” og ”Danmark” identisk med klagerens registrerede varemærke SKECHERS og har været anvendt i forbindelse med markedsføring af præcis samme varer, som dem klagerens varemærke er registreret for. Den tidligere brug af domænenavnet ”skechersonlinedanmark.dk” var derfor egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, og brugen af domænenavnet ”skechersonlinedanmark.dk” udgjorde dermed en klar krænkelse af klagerens rettigheder til varemærket SKECHERS, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2.

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

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

## **A F G Ø R E L S E**

Registreringen af domænenavnet ”skechersonlinedanmark.dk” skal overføres til klageren, Skechers U.S.A., Inc. II. Overførslen skal gennemføres straks.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 5. december 2019

---

Jacob Waage  
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo