

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2008-08-04

ÄRENDENUMMER

257

SÖKANDE

The Boots Company Plc

Nottingham NG2 3AA

Storbritannien

OMBUD:

Peter E., Albihns AB

Box 5581

114 85 Göteborg

MOTPART

Scarlett E.

217 55 Malmö

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <bootsno7.se>

.SE meddelar följande

BESLUT

Domännamnet <bootsno7.se> överförs till Sökanden, The Boots Company Plc.

BAKGRUND

Sökanden är innehavare av varumärkena BOOTS och No7, skyddade genom följande registreringar:

Svensk Nr 202 573	BOOTS (ord)
Klass:	3
Registrerad:	29 augusti 1986
Svensk Nr 321 029	BOOTS (ord)
Klass:	5
Registrerad:	17 januari 1997
Svensk Nr 323 468	No7 (fig)
Klass:	3
Registrerad:	23 maj 1997
CTM Nr 228 627	BOOTS (ord)
Klasser:	3, 5
Registrerad:	22 januari 1999
CTM Nr 1 515 303	BOOTS (ord)
Klasser:	9, 10, 28 – 32, 35, 41, 42
Registrerad:	31 januari 2002
CTM Nr 1 516 178	BOOTS (fig)
Klasser:	9, 10, 28 – 32, 35, 41, 42
M2 / CTM Nr 849 181	BOOTS (fig)
Klass:	35
Inkom OHIM:	9 juni 2005
CTM Nr 5 633 052	No7 (fig)
Klass:	3
Registrerad:	17 december 2007
CTM Nr 6 018 816	BOOTS NO 7 RESTORE AND RENEW (ord)
Klasser:	3, 5, 21
Ingiven:	11 juni 2007
Registrerad:	29 april 2008

(Kopior av registerutdrag från OAMI-OnLine samt Patentverket är bilagda Ansökan).

Motparten lät registrera domännamnet <bootsno7.se> den 7 december 2007.

YRKANDEN

Sökanden yrkar att domännamnet <bootsno7.se> överförs till Sökanden, The Boots Company Plc.

Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande om överföring.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden informerar att dess varumärkesskydd omfattar bl a kosmetiska produkter och försäljning via Internet och hänvisar till att Motparten marknadsför och säljer kosmetiska produkter via en webbplats med användande av det omtvistade domännamnet.

Sökanden menar att <bootsno7.se> är registrerat i ond tro, eftersom huvudsyftet med motpartens webbplats är att sälja Sökandens produkter under de skyddade varumärkena.

Sökanden uppger att Motparten inte har några rättigheter till BOOTS eller No7, och inte heller något berättigat intresse till domännamnet.

Motparten

Motparten anför att Sökanden inte har några varumärkesrättigheter i Sverige till Bootsno7, enbart till BOOTS respektive No7.

Motparten bestrider påståendet att domännamnet är registrerat i ond tro, och hänvisar till att <bootsno7.se> inte har varit till salu och inte används på sätt som kan gynna en konkurrent eller skada Sökanden. Motparten uppger också att samtliga produkter på den aktuella webbplatsen kommer direkt från Sökandens egna butiker i Storbritannien.

Motparten menar att hon har ett berättigat intresse till domännamnet då detta exakt beskriver vad som finns på den tillhörande webbplatsen, vilket Motparten anser är en korrekt användning av ett domännamn. Motparten uppger även att ett flertal länkar till Sökandens egen hemsida finns på webbplatsen.

Avslutningsvis anser Motparten det anmärkningsvärt att använda ATF i ett försök att komma runt EU's frihandelsregler.

TVISTLÖSARENS/-LÖSARNAS SKÄL

Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen .se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller en geografisk beteckning / ursprungsbeteckning som skyddas genom rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som

begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro.

Identiskt eller förväxlingsbart

Sökanden innehar ett flertal registreringar för varumärkena BOOTS och No7, såväl svenska nationella som Gemenskapsvarumärken, med rättsverkan i Sverige.

Domännamnet <bootsno7.se> är inte identiskt med Sökandens varumärken, sedda i dessas enskildheter. Skillnaden mellan domännamnet och de båda kännetecknen består dock endast i att det omtvistade domännamnet består av BOOTS och No7 sammanslagna, samt ändelsen ".se".

Beträffande sistnämnda ändelse - som representerar den svenska nationella toppdomänen - ska enligt såväl internationell som svensk domännamnspraxis denna inte räknas med i bedömningen av om ett omtvistat domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med annans kännetecken.

Vad Tvistlösaren således har att bedöma är eventuella skillnader och likheter mellan "bootsno7" och BOOTS respektive No7.

Det omtvistade domännamnet är, enligt Tvistlösarens mening, förväxlingsbart med varumärket BOOTS, då domännamnet inleds med detta kännetecken och i övrigt består av ett av Sökandens annat tillhörigt kännetecken. Domännamnet är likaledes förväxlingsbart med kännetecknet No7, särskilt som detta kombinerats med Sökandens firmadominant och huvudkännetecken BOOTS. I sammanhanget noterar Tvistlösaren också Sökandens varumärke nr 6 018 816 BOOTS NO 7 RESTORE AND RENEW, i vilket märkesdelarna "BOOTS" och "NO7" förekommer i exakt samma ordningsföljd som i domännamnet.

Det är således Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <bootsno7.se> är förväxlingsbart med Sökandens varumärken BOOTS, No7 och BOOTS NO 7 RESTORE AND RENEW vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka Sökanden kan visa rätt.

Rätt eller berättigat intresse

Sökanden har inte uttryckligen informerat om huruvida Motparten är auktoriserad återförsäljare/distributör av Sökandens produkter. Med ledning av Sökandens kortfattade konstaterande att Motparten inte har några rättigheter eller berättigat intresse och det faktum att Motparten inte anfört något kontraktuellt förhållande till Sökanden, drar Tvistlösaren ändock slutsatsen att Motparten inte företräder Sökanden på annat sätt än att Motparten med användning av domännamnet <bootsno7.se> marknadsför och säljer produkter tillverkade av Sökanden och införskaffade från Sökandens egna butiker i Storbritannien.

Sistnämnda faktum anser Sökanden legitimerar registrering och användning av det omtvistade domännamnet och hänvisar härvid, som det får förstås, till den varumärkesrättsliga konsumptionsregeln. Regeln ger dock inget stöd för att en återförsäljare skulle ha en rätt eller berättigat intresse av att registrera domännamn som är förväxlingsbara med andras kännetecken. Frågan har tidigare behandlats i bl a det s k Volvo-Tuning målet¹, samt i flera ATF-ärenden, bl a ATF Nr 9 <peugeot.se>, ATF Nr 37 <funai.se> och ATF Nr 39 <plantronics.se>.

¹ Stenungsunds tingsrätt, dom 2001-01-17, mål nr. T 202-00

Det är således fastlagd praxis att enbart det faktum att Motparten erbjuder Sökandens produkter till försäljning på sin hemsida *inte* legitimerar Motparten att registrera ett domännamn som enbart består av för Motparten välkända kännetecken.

Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <bootsno7.se>.

Registrerats eller använts i ond tro

I ärendet är ostridigt att Motparten registrerade <bootsno7.se> i full vetskap om att kännetecknen BOOTS och No7 ägdes av annan. Motparten har dock förnekat registrering i "ond tro" och hänvisar till p. 18 c) och e) i .SE:s Allmänna Villkor. Tvistlösaren vill därför särskilt påpeka att de exempel som anges som "ond tro" är just exemplifieringar och inte avsedda att vara en exklusiv uppräknings av samtliga förhållanden av "ond tro".

Begreppet "ond tro" avser att ange motsatsen till den grundläggande civilrättsliga principen att rättigheter endast kan förvärfvas i god tro. Inom varumärkesrätten får exempelvis ett varumärke inte registreras (och kan efter registrering hävas), *"om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk"*²

Tvistlösaren noterar att Motparten vid tidpunkten för registreringen av <bootsno7.se> kände till Sökandens varumärken BOOTS och No7, att Motparten använt domännamnet för en kommersiell webbplats och att försäljningen från denna webbplats torde ha givit ett överskott till förmån för Motparten och i vilket fall sannolikt dragit mer trafik till siten än vad som hade varit fallet utan det otillbörliga utnyttjandet av Sökandens varumärken i domännamnet.

Den genomsnittliga surfaren bör kunna förvänta sig att under <bootsno7.se> komma till en officiell hemsida för känneteckensinnehavaren eller åtminstone till hemsidan för en auktoriserad distributör. Av skärmdumpen på Motpartens webbplats (Bilaga 4 till Ansökan) synes också utformningen av webbplatsen ge sken av ett nära kommersiellt samband mellan Sökanden och Motparten.

Tvistlösaren drar slutsatsen att Motparten registrerat domännamnet i ond tro.

Någon argumentering för att domännamnet även skulle ha använts i ond tro har Sökanden inte framfört, och Tvistlösaren finner ingen anledning att – bortsett från anmärkningen om hemsidans utformning ovan - utreda frågan närmare, då samtliga rekvisit för överföring ändå är uppfyllda.

På .SE vägnar

.....
Petter Rindforth

² 14§ 1st 7 VmL