

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2008-08-25

ÄRENDENUMMER

254

SÖKANDE

Staten genom Vägverket (202100-0639)

781 87 BORLÄNGE

Ombud:

Verksjuristen Rogert A, Vägverket,

781 87 BORLÄNGE 103 95 Stockholm

MOTPART

Tomas N

Ombud:

Advokaten Johan E, Advokatfirman NOVA

Grev Turegatan 14

114 46 STOCKHOLM

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <dontdrinkanddrive.se>

.SE meddelar följande

BESLUT

Tvistlösaren lämnar Statens genom Vägverket ansökan om överföring av domännamnet

dontdrinkanddrive.se utan bifall.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Box 7399, 103 91 Stockholm

Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02, atf@iis.se

Org. nr 802405-0190 www.iis.se

SAKEN

Vägverket ansökte i april 2007 om registrering av kännetecknet don't drink & drive (i figur) som varumärke. Patentverket registrerade den 28 september 2007 varumärket som ett s.k. figurvarumärke. Märket registrerades för tjänsterna undervisning och utbildning

Tomas N innehar domännamnet *dontdrinkanddrive.se*. Domännamnet registrerades den 15 november 2007.

Vägverket inledde i maj 2008 ett alternativt tvistlösningsförfarande mot Tomas N

YRKANDEN

Vägverket har yrkat att motpartens domännamn skall överföras till verket.

Tomas N har bestritt bifall till ansökan.

Viss skriftväxling har förevarit mellan parterna utöver ansökan om tvistlösning och svar på denna

SKÅL

Ett registrerat domännamn får, inom ramen för ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet (sökanden) enligt de allmänna villkor som gäller vid registrering av domännamn under toppdomänen .se. Förutsättningarna för detta är, enligt de allmänna villkoren, att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och att namnet registrerats eller använts i ond tro (p. 18 c – e i villkoren). Samtliga tre förutsättningar måste vara för handen för att ansökan skall kunna bifallas.

När det först gäller förväxlingsbarhetsbedömningen skall märkas att den inom ramen för den alternativa tvistlösningen är begränsad till en jämförelse mellan det tecken som ligger till grund för tvistlösningsförfarandet och det ifrågasatta domännamnet. Det anses därvid att t.ex. innehållet på en webbsida – även om det liknar det som känneteckensinnehavaren har – inte är av betydelse för förväxlingsbarhetsfrågan. Det är m.a.o. fråga om en bedömning som är inskränkt till känneteckenslikheten.

Tomas N har i frågan om förväxlingsbarhet anfört att varumärket är begränsat till det utförande för vilken figurregistreringen beviljats och därmed inte förväxlingsbart med domännamnet.

Enligt tvistlösaren skall förväxlingsbarhetsbedömningen i detta fall göras utifrån varumärkets lydelse, som det utläses och utan beaktande av dess figurativa inslag, jämfört med domännamnet. Vid en sådan bedömning märks att skillnaderna mellan varumärket och domännamnet är inskränkta till att orden ”don’t” och ”dont” och beteckningen för och – & respektive and – utformats olika. Syn- och hörselintrycken mellan märket och namnet får därför sägas vara mycket likartat och dessutom ha samma meningsinnehåll. Med hänsyn härtill är det tvistlösarens bedömning att domännamnet är förväxlingsbart med varumärket.

En i sammanhanget uppkommande fråga – som har bäring på återstående frågor i ärendet – är när Vägverket fick rättsgrund till sitt varumärke?

Vägverket har i frågan om rätten till varumärket anfört att verket sedan lång tid tillbaka fått rätten till det genom inarbetning. Enligt verket – som härvidlag hänfört sig till en rapport om

kännedom om Vägverkets kampanj ”Don’t Drink & Drive” – hade redan 2004 fyrtio procent av landets 15 – 24 åringar sett eller hört talas om att Vägverket använde varumärket. 2007 var kännedomsgraden uppe i 86 procent.

Det material som Vägverket tillfört ärendet om varumärkets inarbetning kan, enligt tvistlösaren, inte anses visa annat än att viss kännedom fanns om en kampanj som benämndes Don’t Drink & Drive. Materialet ger ingen ledning för bedömning av kännedomen om ett kännetecken som hade den utformning som varumärket har. Det kan därför inte anses visat att varumärket inarbetats. Tvistlösaren utgår därför vid fortsatt bedömning av ärendet att rättsgrunden för varumärket uppkom när det registrerades, dvs. i september 2007.

I ärendet är då fråga om Tomas N inte kan anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet och – om så är fallet – om namnet registrerats eller använts i ond tro.

I de tidigare nämnda allmänna villkoren (p. 18 d) nämns som exempel på när en domännamnsinnehavare får anses ha en rätt eller ett *berättigat intresse* till domännamnet bl.a. att det visas att användningen eller förberedandet av användningen av namnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, att namnet är allmänt känt för innehavaren även om denne inte har någon ensamrätt till namnet eller att namnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. Som exempel på att domännamn registrerats eller använts i ond tro nämns (p. 18 e) bl.a. att det visas att namnet registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller om det registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent.

Vägverket har anfört att Tomas N vilseleder konsumenter att anlita hans tjänster då de tror att Vägverket ligger bakom tjänsterna samt att han känt till Vägverkets varumärke och således inte varit i god tro vid ibruktagandet av domännamnet.

Tomas N har anfört att han, tillsammans med annan, driver en konferensanläggning. Under mitten av 200-talet uppkom som ett inslag i verksamheten att låta gästerna delta i en utbildning mot rattonykterhet och praktiska övningar i att köra rattonykter i en simulator. Arbetsnamnet för detta projekt var Don’t Drink and Drive. I mars 2006 hade han vissa kontakter med en trafiknykterhetsexpert hos Vägverket och delgav denne sina tankar om inslaget i verksamheten.

Vissa ytterligare kontakter förekom med experten hos Vägverket varvid denne förevisades ett bildspel benämnt DDD – Don't drink and drive – En konsekvensutbildning. Kontakter med Vägverket förekom också under hösten 2007. Tomas N kontaktade också under hösten 2006 och under 2007 kommuner och bilsportförbund för att upplysa om sin verksamhet med utbildningen mot rattonykterhet. Under oktober/november 2007 bestämde han att organisera verksamheten mot rattonykterhet i ett aktiebolag. I samband härmed ansökte han i mitten av oktober 2007 om registrering av domännamnet. I början av november kontaktades han av en anställd hos Vägverket, som påstod att användningen av domännamnet gjorde intrång i verkets varumärke.

Vad som framkommit i ärendet ger, enligt tvistlösaren, inte underlag för att anse att domännamnet kommit till kommersiell användning genom marknadsföring eller på annat utåtriktat sätt innan tvistlösningen inleddes så att Tomas N därmed kan anses ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet i de allmänna villkorens mening. Det får anmärkas att det är Tomas N som torde ha närmast till att införa uppgifter om detta i ärendet.

I frågan om registreringen gjorts i ond tro – för vilket bevisbördan ligger på Vägverket – är att märka att Tomas N:s uppgifter om att han innan ansökan om domännamnet gjordes hade flera kontakter med Vägverket om användningen av benämningen Don't Drink and Drive inte motsagts av verket. Inget har heller framkommit om att det vid kontakterna med Vägverket framfördes invändningar mot Tomas N:s användning av benämningen. Mot denna bakgrund och då tvistlösaren inte, enligt vad som tidigare sagts, funnit att varumärket har en så hög kännedomsgrad att märket är inarbetat kan det inte anses utrett att domännamnet registrerats i ond tro. Det kan tilläggas att ett yrkande i ett tvistlösningsförfarande bara skall bifallas till klara fall av missbruk, dvs. det måste vara visat att registreringen gjorts i ond tro. Ansökan om överföring av domännamnet kan på denna grund inte bifallas.

Tvistlösare i ärendet har varit rådmannen Tomas Norström.

På .SEs vägnar

.....
Tomas Norström