Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2010-12-03

ÄRENDENUMMER

433

SÖKANDE

Lego Juris

7190 Billund

Danmark

Ombud:

Melbourne IT DBS, Anna M

103 68 Stockholm

MOTPART

Limited D-Max

Fort Charles, Charleston

KN

USA

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet **legoclub.se**

BESLUT

Domännamnet legoclub.se skall överföras till Sökanden

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

BAKGRUND

Den 23 september inkom Sökanden med ansökan om tvistlösning avseende domännamnet legoclub.se, vilket domännamn registrerats hos .SE av Motparten 2009-03-20.

Motparten har beretts tillfälle att inkomma med svar men har inte besvarat ansökan.

YRKANDEN

Sökanden yrkar att domännamnet legoclub.se skall överföras till Sökanden

Motparten har inte avhörts i saken.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

LEGO är ett privatägt företag, grundat 1932, med säte i Billund, Danmark. LEGO är världens femte största tillverkare av leksaker sett till försäljningsvolymen. Företaget är uppbyggt kring den världsberömda legoklossen och erbjuder leksaker, upplevelser och utbildningsmaterial för barn i över 130 länder. Företaget har c:a 8 000 anställda.

Varumärket LEGO är registrerat i Sverige sedan år 1956, nr 80133, och som gemenskapsvarumärke för termen LEGO under registreringsnummer 39800. Gemenskapsvarumärket registrerades den 5 oktober 1998. Sökanden har även varumärkesregistrering i många andra länder. Sökanden gör också gällande att varumärket LEGO blivit väl inarbetat genom omfattande användning på de varor och tjänster som företaget presterar och genom de avsevärda kostnader som Sökanden lagt ner på marknadsföring av varorna och tjänsterna. LEGO måste anses vara ett väl ansett varumärke.

Sökanden har en medlemsklubb, LEGO Club, och är innehavare av domänerna LEGOclub.com och clubLEGO.com, vilka domännamn är kopplade till medlemsklubbens hemsida. Sökanden är för övrigt innehavare av mer än 1000 domännamn som innehåller varumärket LEGO, bland dem LEGO.se och LEGO.com.

Sökanden skickade ett varningsbrev till Motparten den 2 juni 2010. I brevet gjorde Sökanden Motparten uppmärksam på varumärkesintrånget som följde av Motpartens användning av legoclub.se och begärde att domännamnet skulle överföras till Sökanden. Motparten svarade inte på detta brev, varpå Sökanden skickade en påminnelse den 17 juni. Något svar har emellertid inte

erhållits från Motparten, varför Sökanden sedermera beslöt att ansöka om alternativt tvistlösningsförfarande.

Domännamnet legoclub.se får anses vara förväxlingsbart med det registrerade varumärket LEGO. Motparten driver ingen verksamhet under domännamnet på annat sätt än att namnet är kopplat till en webbsida med leksaksrelaterade så kallade sponsrade länkar, således kopplat även till med Sökandens verksamhet konkurrerande verksamheter. Detta ger inte Motparten något berättigat intresse till domännamnet. Den angivna kopplingen till sponsrade länkar är till men för Sökanden. Motparten måste såväl redan vid registreringen som vid senare användning av domännamnet ha haft god kännedom om Sökandens varumärke och verksamhet. Såväl vid registreringen som under användningen måste Motparten anses ha varit i ond tro.

Motparten

Motparten har inte avhörts.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med en begäran om överföring av ett domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet är avsett att bara omfatta klara fall av missbruk.

1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken

Sökanden är innehavare av flera varumärkesregistreringar för LEGO med rättsgrund i Sverige, bl.a. genom registrering av gemenskapsvarumärken och genom svensk registrering. Sökandens varumärke innefattas i sin helhet i det omtvistade domännamnet med tillskott av ordet CLUB, vilket anknyter till en globalt marknadsförd produkt med betydande avsättning också i Sverige. Ordet CLUB i kombination med Sökandens registrerade och i sig för den svenska allmänheten väl kända ordvarumärket LEGO torde också ge träffbild i Sökandens rättsskydd, dels därför att detta rättsskydd onekligen avser dominanten i domännamnet och dels därför att även ordkombinationen som sådan torde vara ett inarbetat varukännetecken i Sverige.

Tvistlösaren finner att Sökanden skall anses vara innehavare av rätt till varukännetecken, skyddat i Sverige, med vilket det aktuella domännamnet är förväxlingsbart.

2. Rätt eller berättigat intresse

Motparten tillhandahåller en webbsida under det omtvistade domännamnet, vilken inte synes användas till annat än att åstadkomma en anknytning till Sökanden och dennes produkter, varför någon rätt eller berättigat intresse för Motparten att använda Sökandens kännetecken, vilka får anses väl ansedda, inte framträder eller ens gjorts gällande. Innehavarens användning av domännamnet innebär troligen risk för urvattning av Sökandens väl ansedda kännetecken och därtill kommer risk för vilseledanden för besökare som leds till sidan med kopplade länkar till olika leksakshandlare.

Tvistlösaren kan således inte finna att Motparten skall anses ha en rätt till eller ett berättigat intresse av det omtvistade domännamnet.

3. Ond tro

Som tvistlösaren kommit fram till saknar Motparten rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Syftet med Motpartens verksamhet kan inte uppfattas som annan än den som framträder av hemsidans disposition, således att söka anknytning till Sökandens produkter och goodwillvärden för att dra till sig intäkter från allmänhetens användning av de sponsrade länkarna. Motparten får antas ha känt till Sökandens varumärken vid registrering och vid användning av domännamnet.

Mot bakgrund av Motpartens vetskap om Sökandens varumärken och syftet med registreringen och användningen av domännamnet finner Tvistlösaren att Motparten har varit i ond tro vid registrering och vid användning av domännamnet.

Samtliga tre krav för att domännamnet skall överföras till Sökanden är härmed uppfyllda. Ansökan skall därför bifallas.

På .SE vägnar

……

Jan Rosén