



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-10-06

Ärendenummer
936

Sökande

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag (org.nr 556187-0014)
BOX 45192
104 30 Stockholm

Ombud:

Linklaters Advokatbyrå AB
Box 7833
103 98 Stockholm

Innehavare

Sascha K/ooo td-wena (org.nr [RU]773101001)
Aminewskoe Strasse 34
121357 Moskva

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande angående domännamnet < **lixiana.se**>.

Beslut

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet lämnas utan bifall.

Bakgrund

Sedan Sökanden kommit in med en begäran om alternativt tvistlösningsförfarande avseende det omtvistade domännamnet tillställdes ansökan Innehavaren som gavs möjlighet att komma in med yttrande. Sedan ett sådant yttrande kommit in, daterat den 12 september 2016 utsåg IIS den 27 september 2016 Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 27 oktober 2016.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

Parterna har anfört

1. Sökanden

Beteckningen "LIXIANA" är namnet på ett blodförtunnande läkemedel som är receptbelagt och används framför allt för att hos vuxna förhindra stroke och vissa andra blod- och hjärtrelaterade sjukdomar. Sedan den 29 september 2009 är "LIXIANA" registrerat enligt Madridprotokollet för ett stort antal länder, bland annat EG, dvs. nuvarande Europeiska unionens medlemsländer. Innehavare av denna registrering är det japanska företaget "Daiichi Sankyo Company". I februari 2016 gav varumärkesinnehavaren Merck & Co, Inc. ensamrätt att marknadsföra "LIXIANA" i 13 länder i Europa, bland dem Sverige, där rätten till marknadsföring uppläts till "Merck, Shape & Dohme (Sweden) Aktiebolag".

Det domännamn som tvisten gäller registrerades den 4 mars 2013, och vissa ändringar i registreringen gjordes den 19 februari 2016. Den hemsida till vilken domännamnet hänför sig har rubriken "Lixiana ru" och innehåller bilder av en ung kvinna med angivande av hennes olika mått samt texten "My body is your emotion" och med angivande av att bokning kan ske genom "sedcard@lixiana.ru".

Sökanden har först anfört att det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke "LIXIANA" förutom att toppdomänen ".se" har lagts till. Sökandens varumärke har registrerats enligt Madridprotokollet varvid ett antal länder designerats bland andra dåvarande Europeiska Gemenskapens medlemsstater och även Ryssland. Innehavaren av registreringen har enligt ingivet intyg gett Sökanden ensamrätt att marknadsföra läkemedlet i fråga i Sverige och enligt ett intyg från Läkemedelsverket är Sökanden registrerad som ombud för detta medel i Sverige. Vidare har företetts ett intyg enligt vilket varumärkesinnehavaren ger Sökanden rätt att ansöka om överföring av domännamnet till denne.

När det sedan gäller frågan om registrering och/eller användning i ond tro har Sökanden inledningsvis anfört att registreringen av domännamnet hindrar eller försvårar för Sökanden att registrera sitt varumärke som domännamn, något som är av stor vikt för Sökanden eftersom det läkemedel som varumärket avser är mycket välkänt. Enligt Sökandens mening har Innehavaren på ett otillbörligt sätt dragit nytta av denna omständighet för att dra trafik till webbsidan i fråga. Dessutom är det enligt Sökanden synnerligen skadligt för denne och för varumärkets anseende och renommé att kopplas samman med innehållet på den webbsida som domännamnet hänför sig till. De anförda omständigheterna innebär att enligt Sökandens uppfattning registreringen av domännamnet har skett i ond tro.

Därutöver har Sökanden anfört att domännamnet ändrades senast den 19 februari 2016, dvs ett par dagar efter det att Sökanden fått rätt att saluföra läkemedlet i Europa. Detta stödjer enligt Sökanden att Innehavaren också har använt domännamnet i ond tro.

Enligt Sökanden saknar Innehavaren någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet. "LIXIANA" är ett internationellt registrerat varumärke som är skyddat i ett stort antal länder, och denna registrering skedde många år innan Innehavaren registrerade domännamnet; därutöver har Innehavaren på ett otillbörligt sätt kunnat dra nytta av att "LIXIANA" är ett välkänt läkemedel för att dirigera trafik till webbplatsen.

Mot bakgrund av vad Sökanden sålunda har anfört och vid en samlad bedömning av samtliga relevanta omständigheter anser Sökanden att samtliga rekvisit är uppfyllda för att överföra domännamnet till denne.

2. Innehavaren

Innehavaren har som nyss nämnts bestritt Sökandens yrkande. I sitt yttrande, som är avfattat på engelska, har Innehavaren anfört att han har den ryska modellen Lixiana som klient vilken har bokningar som "fashion model" över hela Europa och också exempelvis i New York.

Innehavaren har vidare anfört att "for models today it is mandatory to have websites for direct bookings, just like Heidi Klum whom is the idol of Lixiana". I sammanhanget gör innehavaren en hänvisning till Heidi Klums hemsida. Webbssidor för Lixiana har etablerats sedan flera år i andra länder, bland annat i "dk, lv, se, no, pl, cz, pt, cz". 40 % av bokningarna kommer via hemsidorna och man slipper då att betala dyra avgifter till modellagentur.

Tvistlösarens skäl

Enligt punkten 7.2 i de nu gällande registreringsvillkoren för toppdomänen .se ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EU) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, eller j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret) eller dess vedertagna förkortning vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt.
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.
3. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

I Anvisningar gällande ATF finns upplysningar till ledning för tillämpningen av de tre rekvisiten (punkt 7).

Tvistlösaren tar i det följande till bedömning upp de olika frågorna i ärendet och deras förhållande till Registreringsvillkorens bestämmelser.

Identitet eller likhet

Av utredningen framgår att "Daiichi Sankyo Company" är innehavare av det internationellt registrerade varumärket "LIXIANA" vilken registrering har verkan i i Sverige. Sökanden har av varumärkeshavaren fått ensamrätt att marknadsföra märket i Europeiska unionens medlemsstater, bland dem Sverige. Varumärket "LIXIANA" är alltså ett registrerat varumärke som har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har rätt i registreringsvillkorens mening.

Det omtvistade domännamnet innehåller det registrerade varumärket med tillägg av toppdomänen ".se". Enligt stadgad praxis ska vid likhetsbedömningen bortses från detta tillägg. Det föreligger således identitet mellan domännamnet och Sökandens skyddade varumärke i registreringsvillkorens mening.

Registrering och/eller användning i ond tro

Den hemsida till vilken Sökanden hänför sig har rubriken "Lixiana.ru" samt en bild av ansiktet på en ung kvinna. Därunder finns fyra fotografier av kvinnan och uppgifter om hennes olika kroppsmått, hår- och ögonfärg samt ålder (22 år). På hemsidan finns vidare texten "My body is your emotion" och "European Booking and SedCard "sedcard@lixiana.ru". I sammanhanget kan noteras att SedCard är ett välkänt och ofta använt marknadsföringsinstrument framför allt för skådespelare och modeller. Ett sådant kort (eller rättare sagt folder) innehåller oftast fotografier och uppgifter om kroppsmått och annan information av av den typ som finns på den ryska hemsida till vilken det svenska domännamnet pekar. Inget är känt om huvuvida "Lixiana" är kvinnans verkliga ryska namn eller hennes "arbetsnamn". Att det senare skulle ha tagits från namnet på Sökandens varumärkesskyddade läkemedel verkar inte sannolikt.

Den utredning som sålunda finns ger inte stöd för annat än att "Lixianas" hemsida utgör ett led i marknadsföringen av en seriöst arbetande fotomodell.

När det gäller frågan om ond tro har Sökanden bland annat åberopat att varumärket "LIXIANA" som är ett kännetecken för ett välkänt läkemedel, registrerades i september 2009, medan det omtvistade domännamnet registrerades långt senare, nämligen i mars 2013. Detta ensamt är emellertid inte tillräckligt för att visa ond tro vid registreringstillfället. Utredningen visar nämligen också dels att det uppenbarligen finns en rysk registrering av "lixiana.ru", vars registreringsdatum är okänt, dels att det enligt Innehavarens påstående finns en rad andra nationella domännamnsregistreringar av "lixiana" tillsammans med en annan toppdomän. Dessa omständigheter gör att det inte finns tillräcklig utredning för att fastslå att Innehavaren var i ond tro vid registreringstillfället.

När det sedan gäller eventuell ond tro vid användningen av domännamnet har Sökanden åberopat att domänen ändrades senast den 19 februari 2016, dvs. två dagar efter det att Sökanden den 17 februari 2016 getts en exklusiv rätt att marknadsföra varumärket "LIXIANA" i Sverige. Ingen vidare uppgift finns om vad denna ändring rörde. Även om det finns ett tids samband mellan dessa båda händelser finns det enligt tvistlösarens uppfattning inte tillräckligt stöd för att dra den slutsatsen att Innehavaren varit ond tro vid den vidare användningen av domännamnet för att leda besökare till den ryska hemsida där "Lixiana" kan bokas.

Rätt till eller berättigat intresse i domännamnet

Detta är det mest problematiska elementet i detta ärende. Man kan nämligen inte utan vidare lämna därhän Innehavarens uppgifter att han agerar som manager för en kvinna vid namn Lixiana som arbetar som modell inom modebranschen i Europa och också i New York. Dessutom kan det inte uteslutas att kvinnans namn faktiskt är Lixiana och att det kan vara fullt rimligt för henne att använda sitt namn eller ett likalydande arbetsnamn i ett domännamn på samma sätt som andra kända internationella modeller gör, exempelvis Heidi Klum.

Som har nämnts ovan ger utredningen inte stöd för annat än att den ryska hemsida till vilken det svenska domännamnet pekar är ett led i marknadsföringen av en seriöst arbetande fotomodell.

Vid denna bedömning av de omständigheter som Sökanden har lagt fram, inbegripet skärmdumpen av hemsidan "Lixiana ru", och vad Innehavaren har anfört kan det inte anses utrett att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet.

Slutsatser

De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt tvistlösarens uppfattning att

- Det föreligger sådan likhet mellan Sökandens registrerade varumärke "LIXIANA" och det omtvistade domännamnet som anges i Registreringsvillkoren
- det inte visats att det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och
- det inte visats att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Vid denna utgång ska yrkandet om överföring av domännamnet till Sökanden lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

Henry Olsson