

Sökande

Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn

Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82
Stockholm

Motpart

AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

Ombud: Johan S, Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <osterlen.se> och
<österlen.se>.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

Beslut

Sökandens yrkande om överföring av domännamnen <osterlen.se> och
<österlen.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund

Sedan sökanden gett in ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <osterlen.se> och <österlen .se> till Stiftelsen för Internet Infrastruktur, delgavs ansökan med motparten som fick tid på sig till den 18 mars 2005 att inkomma med yttrande. Sådant yttrande kom också in vilket var daterat den 18 mars 2005.

Sedan föreskrivet åtagande kommit in, utsåg Stiftelsen Henry O till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 24 april 2005.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnen <osterlen.se> och <österlen.se> överförs till sökanden.

Parterna har anfört

1. Sökanden

Sökanden har inledningsvis anfört att diskussioner hållits mellan Svenska Kommunförbundet och II-stiftelsen om att vissa geografiska namn skulle spärras så att de inte skulle kunna användas som domännamn under toppdomänen ".se". Skälet var att Kommunförbundet ansåg att denna toppdomän var ett ansikte utåt för samtliga myndigheter i landet, inbegripet kommuner och landsting, och att det var viktigt att tilltron till toppdomänen inte rubbades. Erfarenheten hade nämligen visat att vissa företag som affärsidé köpte upp kommunnamn och geografiska namn inom andra domäner, exempelvis ".com", för att sedan försöka sälja dem dyrt till kommunerna eller på annat sätt dra fördel av namnet.

Som en följd av dessa diskussioner begärde Simrishamns kommun inom föreskriven tid att två beteckningar skulle föras in på spärrlistan, nämligen <osterlen.se> och <österlen.se>, medan kommunen i fråga om övriga Ortsnamn inom kommunen bedömde att något skydd inte behövdes för att tillgodose allmänintresset.

Sökanden har vidare uppgett att vid handläggningen av spärrlistan de två beteckningar som Simrishamns kommun hade skickat in ströks från listan, varvid namnen i stället tilldelades ett privat bolag. Enligt sökanden hade handläggaren av ärendet nämnt att ärendet hade felbehandlats och att kommunen borde söka domänen samt att "namnet då skulle tillfalla kommunen."

Vid en senare kontakt hade emellertid kommunen upplysts om att "osterlen/österlen" inte kunde betraktas som ett geografiskt Ortsnamn och därför inte uppfyllde kriterierna för att kunna hamna på spärrlistan. I stället hade domänen i fråga lottats ut och då tilldelats ett privat bolag, varmed torde avses motparten.

Sökanden anför vidare som anmärkningsvärt att "Österlen" inte hade godtagits som geografiskt namn, medan en del andra liknande geografiska områden hade godkänts och tagits in på spärrlistan. Bland dem kan nämnas "hogakusten/högakusten", "kvismaren" "Orsa finnmark" och en del andra, såsom "inomvallgraven", "inrehamnen" "uddevallabron" m.fl.

När det sedan gällde de aktuella domännamnen har sökanden anført att Österlen är ett mycket välkänt geografiskt område i Sverige vilket omfattar Simrishamns och Tomelilla kommuner samt en liten del av Ystads kommun. Simrishamns kommun har sedan flera decennier aktivt marknadsfört beteckningen "Österlen" i turistsammanhang och har under enbart de senaste tio åren satsat cirka sju miljoner kronor för detta ändamål, genom olika medier och turistbroschyrer. Denna marknadsföring är inriktad både på Sverige och på utlandet. Enligt sökandens uppfattning är beteckningen "Österlen" utomordentligt betydelsefull för besöksnäringen i kommunen, och den årliga omsättningen därav uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Sökanden anser att det av detta skäl är viktigt att Simrishamns kommun har kontroll över hur <osterlen.se> och <österlen.se> används. Sökanden uppger vidare att Tomelilla kommun stöder Simrishamns kommuns ansökan om alternativ tvistlösning i fråga om domännamnen i fråga eftersom denna kommun har samma intresse i domännamnet.

I sak har sökanden därutöver anført i huvudsak följande. Sökanden har inte kunnat skydda "Österlen" som varumärke eftersom Patent- och Registreringsverket anser att det är ett geografiskt begrepp, medan å andra sidan namnet inte har spärrats från användning av domännamn därför att det inte anses vara ett geografiskt namn.

I en statlig utredning (SOU 2003:59 Topppdomän för Sverige) anges enligt sökanden i kommentaren till 5 § i Förslag till lag om nationell toppdomän för Sverige 5 § att administratören av toppdomänen bör reservera vissa ord, vilket bl.a. bör gälla kommunnamn och liknande beteckningar. Enligt sökanden utarbetas inom regeringskansliet en lagrådsremiss i ämnet, vilket enligt sökanden innebär att ett lagförslag kan föreligga före sommaren 2005. Sökanden understryker vidare att namnet "Österlen" är så intimt förknippat med Simrishamns och Tomelilla kommuner att det föreslagits som kommunnamn vid en eventuell framtida kommunsammanslagning. För övrigt, anför sökanden, kallar sig de sydostskånska kommunerna i dag redan "Region Österlen" när de samarbetar för utveckling av näringslivet.

Sammanfattningsvis framhåller sökanden att Simrishamn har bättre rätt till beteckningen <osterlen.se> och <österlen.se> eftersom det är ett geografiskt namn i kommunen och att liknande geografiska namn har godtagits av NIC-SE och satts upp på spärrlistan eller reserverats för vederbörande kommuns räkning; därutöver är "Österlen" ett sannolikt kommunnamn om Simrishamns och Tomelilla kommuner i framtiden skulle slås samman.

Till stöd för ansökan och sina påståenden i denna har sökanden gett in kopior av en rad insändare i Ystads Allehanda om innebörden av

beteckningen "Österlen" och om gränserna för området och dessutom en kopia av ett nummer av "Österlent" som är en medlemstidning utgiven av Nya Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.

2. Motparten

Motparten har bestritt sökandens begäran om överföring av domännamnen i fråga till sökanden

När det gäller frågan om identitet eller förväxlingsbarhet framhåller motparten att geografiska beteckningar inte har något speciellt skydd enligt det regelverk som gäller för registreringar under toppdomänen .se och att de omtvistade domännamnen vid tidpunkten för registreringen inte varit upptagna på någon spärrlista. Enligt motpartens uppfattning finns inget material eller underlag som tillåter slutsatsen att sökanden skulle ha någon ensamrätt till beteckningen "Österlen" genom inarbetning. Inte heller kan någon ensamrätt grundas på att "Österlen" skulle kunna bli ett sannolikt kommunnamn vid en eventuell framtida sammanslagning av Simrishamns och Tomelilla kommuner. Sammanfattningsvis hävdar motparten att sökanden inte har visat sådan rätt till beteckningen "Österlen" som krävs enligt punkt 17 c) i de Allmänna villkoren.

Motparten anför att den har för avsikt att utveckla turistnäringen i området genom den hemsida som är kopplad till de omtvistade domännamnen och redogör för en rad åtgärder som vidtagits för att säkerställa att hemsidan skulle kunna utvecklas och för att informera om dess tjänster. Enligt motparten har hemsidan fram till den 10 mars 2005 haft 2 617 917 träffar vid 64 895 besök. Motparten hävdar att domännamnen har registrerats för att de skall användas på ett affärsmässigt och legitimt vis, något som enligt motparten styrks av det omfattande material som bifogas till stöd för påståendet.

När det slutligen gäller registrering eller bruk i ond tro anför motparten att den inte registrerat domännamnen i fråga med uppsåt att göra intrång i någon form av näringskännetecken. Eftersom "Österlen" inte var upptaget på spärrlistan var beteckningen enligt motpartens uppfattning att anse som vilket som helst ledigt domännamnsalternativ. Vid den utlottning som skedde deltog 17 parter, bland dem sökanden och motparten. Motparten framhåller vidare att den inte har erbjudit något av domännamnen till försäljning varken till sökanden eller till någon annan och har heller inte för avsikt att så göra. Vad motparten har gjort är endast att utveckla sina internetbaserade tjänster för att marknadsföra sitt närområde och turistnäringen där, något som inte är att betrakta som handlande i ond tro.

Tvistlösarens skäl

Allmänt

Punkt 17 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen .se anger att domännamn får avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om

a) domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett

varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden) eller också med titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka kännetecken etc. har rättsgrund i Sverige och till vilket sökanden kan visa rätt,

b) innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller något berättigat intresse i domännamnet, och

c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

I punkterna 17 d) och e) anges vilka olika omständigheter som särskilt kan anses visa när rätt eller berättat intresse resp. när ond tro kan föreligga.

Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet.

Identitet eller förväxlingsbarhet.

För att sökandens begäran om överföring av domännamnen från motparten skall kunna bifallas krävs som en första förutsättning att domännamnen i fråga är identiska eller förväxlingsbara med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn eller också titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Därutöver krävs att kännetecknet i fråga har rättsgrund i Sverige och att sökanden kan visa rätt till detta.

Enligt tvistlösarens uppfattning är "Österlen" en beteckning som är synnerligen väl känd i stora delar av landet, inte minst på grund av den popularitet som området har fått på senare tider. Beteckningen har därför stort värde bl.a. från marknadsföringssynpunkt.

Den exakta gränsen för vad begreppet "Österlen" omfattar tycks vara något svävande. Enligt sökanden omfattar begreppet "Österlen" Simrishamns och Tomelilla kommuner och en mindre del av Ystads kommun. Sökanden har vidare angett att Tomelilla kommun stöder sökandens begäran om alternativ tvistlösning eftersom denna har samma intresse av domännamnet.

Första kriteriet för att ansökan skall kunna bifallas är alltså att beteckningen "Österlen" är ett varukännetecken eller näringskännetecken (bedömningen av om det är ett släktnamn eller konstnärsnamn eller titel för ett upphovsrättsligt skyddat verk saknar relevans i detta sammanhang).

För att en beteckning skall utgöra ett *varukännetecken* krävs enligt 1 § varumärkeslagen (1960:644) att den är ett "*särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet.*" Ett sådant varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, också ord, etc. "*förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana till tillhandahålls i en annan.*" Vidare anges i paragrafen att vad som sägs om varor också skall gälla tjänster.

Skydd för ett varumärke kan enligt 2 § varumärkeslagen erhållas genom registrering eller genom inarbetning. Paragrafen i fråga anger vidare att "*genom inarbetning förvärvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet.*" Sistnämnda bestämmelse innebär att praktiskt taget alla typer av kännetecken som används i näringsverksamhet kan skyddas genom inarbetning och detta gäller oavsett om beteckningen i fråga är registreringsbar eller inte. Som exempel kan

nämnas butiksindredningar etc. Vad som emellertid alltid krävs är att beteckningen skall ha särskiljningsförmåga.

Mot denna bakgrund är det fullt förståeligt att Patent- och Registreringsverket inte velat registrera "Österlen" som varumärke eftersom verket enligt sökanden ansett beteckningen vara ett geografiskt begrepp.

Självfallet skulle däremot beteckningen "Österlen" i och för sig kunna vara skyddad som kännetecken för varor eller tjänster på grund av inarbetning enligt 2 § varumärkeslagen. För att varumärkesrättsligt skydd skulle kunna föreligga i denna situation behöver emellertid en rad förutsättningar vara uppfyllda. Sålunda skulle bl.a. krävas a) att kännetecknet används i näringsverksamhet i varumärkeslagens mening och inte bara som en allmän beteckning på ett geografiskt område, b) att beteckningen faktiskt är särskiljande för vissa varor eller tjänster och inte bara en allmän ursprungsbeteckning och, c) att sökanden, dvs. Simrishamns kommun, är det rättssubjekt som är innehavare av beteckningen i denna egenskap.

De uppgifter som hittills föreligger om användningen av beteckningen "Österlen" från sökandens sida tyder emellertid på att denna främst används i kommunens satsningar på turistnäringen. Med denna användning är det mycket tveksamt om beteckningen "Österlen" är att anse som ett kännetecken för tjänster som tillhandahålls av kommunen i den mening som känneteckensbegreppet har i varumärkeslagen.

Också frågan om beteckningens särskiljningsförmåga i varumärkeslagens mening är tveksam. Beteckningen "Österlen" som sådan är säkerligen högst särskiljande i många hänseenden. Värdet av denna särskiljningsförmåga tycks emellertid främst ligga i att något kan få ett högre värde genom att det på något sätt är knutet till området, t.ex. när det gäller en fastighet som är belägen där. Detta rör då inte Simrishamns kommun som sådan annat än ytterligt indirekt.

Den tredje tveksamheten gäller vem som skulle vara att anse som innehavare av beteckningen "Österlen". Tvistlösaren saknar varje anledning att betvivla att även Tomelilla kommun ställer sig bakom ansökan om tvistlösning men det saknas helt uppgifter om hur Ystads kommun (till vilken enligt sökanden "en liten del" av Österlen skulle höra) skulle ställa sig. Eftersom det är fråga om en ekonomiskt så ingripande åtgärd som en eventuell överföring av värdefulla domännamn från ett rättssubjekt till ett annat måste frågan om det rättssubjekt till vilket en sådan överföring skall ske vara helt klar. Det kan från denna synpunkt inte anses visat att Simrishamns kommun är det rättssubjekt som skulle vara "innehavare" av beteckningen "Österlen".

Sammanfattningsvis kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det inte visats att Simrishamns kommun genom inarbetning har förvärvat någon varumärkesrätt till beteckningen "Österlen".

Nästa fråga är då om beteckningen "Österlen" skulle kunna vara ett *näringskännetecken* i den mening som anges i 17 § c) i Allmänna villkoren. Vad som är ett näringskännetecken anges främst i firmalagen (1974:156). Enligt dess 1 § är firma den beteckning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet. Firmor anse förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.

Utredningen i ärendet kan inte anses visa att det kännetecken varom är fråga är att anse som firma i firmalagens mening eller eljest att anse som ett näringskännetecken. Någon bedömning kan därför inte göras av frågan om beteckningen "Österlen" är ett sådant näringskännetecken som nämns i punkt 17 c) i de Allmänna villkoren.

Mot denna bakgrund kan tvistlösaren inte komma till någon annan slutsats än att sökanden inte har visat att beteckningen "Österlen" är ett sådant varukännetecken eller näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket sökanden har rätt.

Rätt eller berättigat intresse

Av utredningen framgår att beteckningen "Österlen" inte togs upp på spärriklistan eftersom den av NIC-SE inte betraktades som ett geografiskt Ortsnamn och att beteckningen/domänerna då på sedvanligt sätt lottades ut och tillföll motparten.

De uppgifter som har kommit fram i ärendet visar att de registrerade domännamnen är knutna till en hemsida för ett företag som på en mängd olika sätt verkar för att utveckla Österlen som en turistdestination och som erbjuder ett stort antal aktiviteter i detta hänseende.

I punkt 17 d) i de Allmänna villkoren nämns vissa omständigheter som kan ange att en innehavare av ett domännamn särskilt får anses ha en rätt till eller ett berättigat intresse i domännamnet. En sådan omständighet är att användning – eller förberedandet av användning – av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes. En annan är att domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenterna eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende.

Ansökan om tvistlösning är daterad den 14 februari 2005. Utredningen i ärendet visar att arbetet på hemsidan måste ha påbörjats åtminstone vid mitten av 2004 och att motparten från mars 2004 skickat en mängd e-postförfrågningar till sökanden.

Vad som förekommit föranleder den slutsatsen att utvecklingen av hemsidan påbörjats innan tvistlösningsförfarandet inleddes. Det finns i ärendet inte några omständigheter som tyder på att något vilseledande av konsumenterna varit avsett eller att avsikten varit att anseendet hos beteckningen "Österlen" skulle skadas.

Mot denna bakgrund kan sökanden inte anses ha visat att motparten inte har någon rätt till eller berättigat intresse i de domännamn som det är fråga om i ärendet.

Registrering och användning i ond tro

I punkt 17 e) i de Allmänna villkoren anges en rad omständigheter som, om de bevisats, kan tyda på registrering eller användning i ond tro av ett domännamn. Dessa är att registreringen tillkommit för att sälja eller överlåta domännamnet till den som har begärt tvistlösningen eller till en konkurrent till denne, att hindra den som begärt tvistlösningen att använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn, eller att domännamnet registrerats i syfte att störa

affärsverksamheten hos en konkurrent.

I det föregående har något berörts det sätt på vilket de domännamn har använts som ärendet avser. Mot denna bakgrund är enligt tvistlösarens uppfattning de omständigheter som sökanden har åberopat inte sådana att de kan anses visa att registrering eller användning i ond tro föreligger i den mening som avses i de Allmänna villkoren.

Slutsatser

Mot bakgrund av vad som nu har anförts finner tvistlösaren

- att det inte föreligger någon förväxlingsbar likhet med något sådant kännetecken som avses i punkt 17 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen .se och till vilket rättsgrund finns i Sverige samt till vilket sökanden i ärendet kan visa rätt,
- att det inte visats att motparten har saknat berättigat intresse i domännamnen i den mening som avses i punkterna 17 c) och d) i Allmänna villkoren, och
- att det inte visats att registrering eller användning av domännamnen i ond tro förelegat i den mening som förutsätts i punkterna 17 c) och e) i de Allmänna villkoren.

Sökandens ansökan om överföring av domännamnen <osterlen.se> och <österlen.se> till sökanden skall därför lämnas utan bifall.

På Stiftelsen för InternetInfrastrukturens vägnar

Henry O