

6.3.2019

Dnro:
1039/522/2018

Enligt sändlista

Domännamnet bluestepfinans.fi

Transport- och kommunikationsverkets beslut om att avslå kraven på domännamnet bluestepfinans.fi

Krav

Bluestep Holding AB (Stockholm, Sverige) har krävt att Transport- och kommunikationsverket (Traficom) registrerar domännamnet bluestepfinans.fi på innehavaren av rättigheten.

Behandling av ärendet

Bluestep Holding AB:s yrkande har kommit in till Traficom 29.8.2018.

Traficom bad 20.9.2018 domännamnsanvändaren, **A**, att senast 4.10.2018 ge en utredning om i vilket syfte han har registrerat domännamnet bluestepfinans.fi.

Domännamnsanvändaren har inte svarat på Traficoms utredningsbegäran men har förklarat syftet med registreringen av domännamnet när han 1.9.2018 svarat på Traficoms meddelande om ärendets anhängiggörande daterat 29.8.2018.

Traficom har 7.1.2019 gett den som framställt kravet tillfälle att bli hörd med anledning av domännamnsanvändarens utredning. Tidsfristen för yttrandet var 21.1.2019.

Den som framställt kravet har yttrat sig 21.1.2019.

Grunderna för kravet

Bluestep Holding AB är innehavare av EU-varumärket BLUESTEP BANK (reg.nr: 015116999).

Enligt framställaren har domännamnet bluestepfinans.fi härletts från ett EU-varumärke som är registrerat i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) varumärkesregister.

Enligt framställaren är Bluestep Finans AB det före detta firmanamnet av ett bolag som heter Bluestep Bank AB. Bluestep Bank AB (dvs. före detta Bluestep Finans AB) är den yrkande partens dotterbolag och dotterbolagets

före detta firmanamn var i bruk vid tidpunkten för registreringen av domännamnet.

Framställaren anser att A har registrerat domännamnet i uppenbart vinnings- och skadesyfte bl.a. genom att inkludera framställarens registrerade märken i sina domännamn (inklusive Bluestep Bank AB:s tidigare firmanamn). Framställaren anser att domännamnsanvändaren på så sätt obehörigen försöker dra nytta av framställarens immaterialrätter.

Framställaren anser att det också är fråga om skadesyfte eftersom det domännamn som domännamnsanvändaren har registrerat kan besvära utvidgandet av Bluesteps affärsverksamhet till Finland. På grund av denna registrering kan Bluestep inte registrera domännamnet, som är härlett från sina motsvarande varumärkesrätter, på sig själv.

Enligt framställaren förekommer skadesyfte särskilt också av det att domännamnet inte har något innehåll bakom det och att domännamnet (bluestepfinans.fi) har registrerats vid samma tidpunkt som domännamnet (bluestep.fi), som är identiskt med framställarens skyddade varumärke, i strid med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Hörande av domännamnsanvändaren

Domännamnsanvändaren har inte svarat på Traficoms utredningsbegäran men har förklarat syftet med registreringen av domännamnet när han svarat på Traficoms meddelande om ärendets anhängiggörande.

Domännamnsanvändaren ser inte några hinder för registreringen. Domännamnsanvändaren har sagt att han har registrerat domännamnet för eget bruk och för sin framtida affärsverksamhet. Domännamnsanvändaren har varit beredd att sälja domännamnet till den som framställt kravet.

Motivering till beslutet

Traficom avgör domännamnstvister med stöd av 169 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). I 169 § 3 mom. konstateras att om innehavaren av en rättighet som avses i 166 § 2 mom. begär att ett domännamn ska avregistreras kan Traficom avregistrera ett domännamn som har registrerats i strid med lagens bestämmelser och avlägsna det ur fi-roten, eller registrera domännamnet på innehavaren av rättigheten.

Enligt 166 § 2 mom. 1 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation får ett domännamn vid registreringstidpunkten inte motsvara någon annans skyddade namn eller märke, om inte domännamnsanvändaren kan ge en godtagbar grund för registreringen av domännamnet.

Dessutom får det enligt 166 § 2 mom. 2 punkten vid registreringstidpunkten inte likna någon annans skyddade namn eller märke, om domännamnet registreras i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Enligt lagens 3 § 21 punkt avses med skyddat namn och skyddat märke ett namn och märke som är infört i handels-, varumärkes-, förenings-, stiftelse- eller partiregistret eller en inarbetad firma, ett sekundärt kännetecken eller ett varumärke enligt firmalagen (128/1979) eller varumärkeslagen (7/1964) samt namnet på ett offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentlighetsrättslig inrättning, en offentlighetsrättslig förening samt på en främmande stats beskickning eller på ett organ i dem.

Domännamnet bluestepfinans.fi registrerades på användaren 10.9.2016. Framställarens varumärke BLUESTEP BANK (reg.nr: 015116999) har registrerats som figurvarumärke i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) EU-varumärkesregister 16.9.2017 men varumärkesansökan har blivit anhängig 17.2.2016, dvs. före domännamnets registreringsdag.

Enligt detaljmotiveringen till 169 § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 221/2013, s. 166) skulle karenstiden för registrerade namn och märken enligt tidsprioritetsregeln börja då registreringsansökan har blivit anhängig hos Patent- och registerstyrelsen eller hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, förutsatt att ansökan inte senare ändras. Traficom konstaterar att karenstiden för varumärket som kravet gäller har börjat 17.2.2016.

Det är i allmänhet inte möjligt att inkludera egenskaper hos ett figurativt varumärke, t.ex. figurer, texttyp eller färg, i ett domännamn som enbart består av text. Därför kan det figurativa varumärket och fi-domännamnet i regel inte anses vara identiska. I detta fall skiljer sig domännamnet bluestepfinans.fi från varumärket så att varumärket omfattar förutom det verbala uttrycket "BLUESTEP BANK" och en figur. Domännamnet motsvarar alltså inte det registrerade figurativa varumärket.

Traficom anser att domännamnet dock vid registreringstidpunkten liknar det skyddade namnet och varumärket för den som framställt kravet.

Utgångspunkten är att ett ordvarumärke har bättre skydd än ett figurativt varumärke i förhållande till domännamn. Ju mindre ett figurativt varumärke skiljer sig från domännamnet, desto större är varumärkesskyddet. Principen finns i Helsingfors förvaltningsdomstols avgöranden 01654/04/7506 av 31.3.2005. I samma beslut ansåg Helsingfors förvaltningsdomstol att domännamnet är härlett från det figurativa varumärket, och bedömde särskilt användarens vinnings- eller skadesyfte.

Enligt detaljmotiveringen till 166 § 2 mom. 2 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 221/2013, s. 164) får ett domännamn vid registreringstidpunkten inte likna någon annans skyddade namn eller märke, om domännamnet registreras *i uppenbart vinnings- eller skadesyfte*. Traficom har i enlighet med förarbetena (RP 96/2002 rd) till lagen om domännamn ansett att ett domännamn har skaffats i vinningssyfte om avsikten med registreringen varit att dra nytta av det anseende eller den igenkännbarhet som är förknippad med en annans skyddade namn eller märke. Att det varit fråga om ett skadesyfte kan framgå t.ex. av att någon skaffat ett domännamn som är ägnat att skada en annans affärsverksamhet. Det kan vara fråga om ett skadesyfte också

när motivet för att registrera domännamnet endast är att hindra rättsinnehavaren att själv få domännamnet.

Enligt detaljmotiveringen till 169 § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 221/2013, s. 167) kan en grund för vinnings- eller skadesyfte enligt 166 § 2 mom. 2 punkten inte enbart vara att det finns möjlighet till sammanblandning, eftersom den risken sammanhänger med alla namn, märken och domännamn som påminner om varandra som skiljer sig åt t.ex. med bara en bokstav. En grund för avregistrering kan inte heller vara att innehavaren av ett namn eller märke åsamkas olägenhet av att domännamnet används eller att innehavaren av domännamnet drar nytta av dess användning, om inte domännamnsanvändaren har haft för avsikt att skada innehavaren av namnet eller varumärket eller att orättmätigt dra nytta av dennes namn eller märke.

Enligt detaljmotiveringen till 169 § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 221/2013, s. 166) föreskrivs om Traficoms rätt att på begäran av rättsinnehavaren avregistrera ett domännamn och avlägsna det ur fi-roten, eller registrera domännamnet på innehavaren av rättigheten. Även enligt förarbetena till lagen om domännamn (228/2003) har det för avregistrering av domännamn krävts starka bevis för att det skett en rättskränkning. Avsikten med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är inte att avvika från den beslutspraxis som Traficom hittills tillämpat. Traficom ska på krav som gäller ett sådant skyddat namn eller märke som avses i 166 § 2 mom. utöver efterhandsövervakning tillämpa tidsprioritetsprincipen. Bestämmelserna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation har inte inneburit en ändring av Traficoms förfaringssätt, dvs. att Traficom efter att ett motiverat krav framförts hör parterna och utreder de rättsliga grunderna för begäran.

Om parternas påståenden

Den som framställt kravet konstaterar att Bluestep Finans AB är det före detta firmanamnet av framställarens dotterbolag Bluestep Bank AB som var i bruk vid tidpunkten för registreringen av domännamnet.

Enligt framställaren framgår domännamnsanvändarens vinnings- och skadesyfte av att domännamnsanvändaren har inkluderat framställarens registrerade märken i sina domännamn (inklusive Bluestep Bank AB:s före detta firmanamn Bluestep Finans AB). Framställaren anser att domännamnsanvändaren på så sätt har strävat efter att obehörigen dra nytta av framställarens immaterialrätter.

Det anses också vara fråga om skadesyfte eftersom domännamnet som domännamnsanvändaren har registrerat kan besvära utvidgandet av framställarens affärsverksamhet till Finland, emedan på grund av registreringen kan framställaren inte registrera ett domännamn som är härlett från sin varumärkesrätt på sig själv.

Enligt framställaren förekommer skadesyfte också av det att domännamnet inte har något innehåll bakom det och att domännamnet har registrerats vid samma tidpunkt som domännamnet (bluestep.fi), som är identiskt med framställarens skyddade varumärke.

Domännamnsanvändaren ser inte några hinder för registreringen. Domännamnsanvändaren har sagt att han har registrerat domännamnet för eget bruk och för sin framtida affärsverksamhet.

Traficoms slutsatser

Traficom konstaterar att den sökande, enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, i regel fritt kan välja och registrera domännamn. Om domännamnet dock vid registreringstidpunkten motsvarar eller liknar någon annans skyddade namn eller varumärke, har innehavaren av det skyddade namnet eller varumärket rätt begära att domännamnet ska avregistreras.

Ett domännamn som liknar ett skyddat namn eller varumärke kan dock avregistreras eller registreras på innehavaren av rättigheten enbart, om domännamnet har registrerats *i uppenbart vinnings- eller skadesyfte*.

Enligt detaljmotiveringen i regeringens proposition till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation krävs det för avregistrering av domännamn alltid starka bevis för att det skett en rättskränkning samt ett tillräckligt samband mellan syftet med registreringen och det skyddade namnet eller varumärket för den som begär avregistrering. Traficom konstaterar att ett uppenbart vinnings- eller skadesyfte alltid bedöms från fall till fall, och avgörandet baserar sig alltid på en helhetsbedömning.

Den som framställt kravet konstaterar att "Bluestep Finans AB" är det före detta firmanamnet av framställarens dotterbolag "Bluestep Bank AB" som var i bruk vid tidpunkten för registreringen av domännamnet. Enligt framställaren framgår domännamnsanvändarens vinnings- och skadesyfte av att domännamnsanvändaren har inkluderat framställarens registrerade märken i sina domännamn (inklusive Bluestep Bank AB:s före detta firmanamn). Framställaren anser att domännamnsanvändaren på så sätt har strävat efter att obehörigen dra nytta av framställarens immaterialrätter.

Traficom konstaterar att ett fi-domännamn inte får kränka skyddade namn eller märken. Definitionen av skyddat namn ochärke finns i 3 § 21 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, där det hänvisas vidare till firma- och varumärkeslagen. Med skyddat namn avses till exempel ett firmanamn som är infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister.

Traficom har i enlighet med förarbetena till lagen om domännamn (RP 96/2002 rd) som det hänvisas till i förarbetena till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 221/2013 rd) ansett att ett domännamn har skaffats i vinningssyfte om avsikten med registreringen varit att dra nytta av det anseende eller den igenkännbarhet som är förknippad med en annans skyddade namn ellerärke.

Syftet med 166 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är att förhindra kränkningar av skyddade namn eller märken och därför ska domännamnsanvändaren aktivt utreda att det domännamn som ansökan gäller inte kränker någon annans skyddade rättigheter, exempelvis någon

annans registrerade firma eller varumärke. Traficom konstaterar att firmanamn för den som framställt kravet eller för dess dotterbolag inte har registrerats i Patent- och registerstyrelsens handelsregister, och därför är namnen inte skyddade i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Domännamnet bluestepfinans.fi har inte kränkt framställarens skyddade namn.

Enligt framställaren anses det också vara fråga om skadesyfte eftersom domännamnet som domännamnsanvändaren har registrerat kan besvära utvidgandet av framställarens affärsverksamhet till Finland, emedan på grund av registreringen kan framställaren inte registrera ett fi-domännamn som är härlett från sin varumärkesrätt på sig själv.

Enligt förarbetena till lagen om domännamn (RP 96/2002 rd) som det hänvisas till i förarbetena till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 221/2013 rd) kan det vara fråga om ett skadesyfte också när motivet för att registrera domännamnet endast är att hindra rättsinnehavaren att själv få domännamnet.

För domännamnsanvändarens skadesyfte talar enligt Traficoms uppfattning att innehavaren av varumärket inte kan registrera ett domännamn som motsvarar texten i det skyddade varumärket. Traficom konstaterar att den som framställt kravet har kunnat registrera ett domännamn (bluestepbank.fi) som motsvarar texten i det skyddade varumärket på sig själv.

Domännamnsanvändaren har konstaterat att han har registrerat domännamnet för egen användning. Traficom anser att det inte har framkommit några sådana omständigheter i ärendet som skulle visa att domännamnsanvändarens motiv endast skulle ha varit att hindra framställaren att registrera domännamnet på sig själv.

Enligt framställaren förekommer skadesyfte också av det att domännamnet (bluestepfinans.fi) har registrerats vid samma tidpunkt som domännamnet (bluestep.fi), som är identiskt med framställarens skyddade varumärke, i strid med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. För att ha framgång med kravet behövs det andra bevis på ett uppenbart vinnings- eller skadesyfte än att domännamnet har registrerats vid samma tidpunkt som domännamnet (bluestep.fi), som är identiskt med framställarens skyddade varumärke. Enligt Traficoms åsikt är samtidig registrering av domännamn inte enbart ett tillräckligt bevis på att domännamnet har ansökts om i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Enligt Traficom är det möjligt att användare kan förväxla domännamnet bluestepfinans.fi med framställarens varumärke "BLUESTEP BANK", eftersom de liknar varandra. Möjligheten till förväxling är dock inte i sig en grund för avregistrering. Traficom konstaterar att det alltid finns möjlighet till förväxling då det gäller sinsemellan liknande namn, märken och domännamn.

Traficom konstaterar att eventuell olägenhet som innehavaren av det skyddade varumärket åsamkas av att domännamnet används eller eventuell nytta som domännamnsanvändaren drar av dess användning inte är en grund för avregistrering, om inte domännamnsanvändaren har haft för avsikt att skada det skyddade namnet eller varumärket för den som

framställt kravet eller att orättmätigt dra nytta av dennes namn eller varumärke. Traficoms åsikt är att det inte har framkommit någon förklaring enligt vilken domännamnsanvändarens uppenbara avsikt hade varit att dra nytta av en del av framställarens skyddade varumärke i ett domännamn eller att skada framställaren.

Lagen förutsätter inte att domännamn aktivt ska användas för ett särskilt syfte och återförsäljning av domännamn är inte lagstridigt. Därför anser Traficom att även om domännamnet liknar någon annans skyddade varumärke har det inte registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte även om domännamnet eventuellt har registrerats med tanke på lagring och/eller återförsäljning.

Efter att ha bedömt ärendet i sin helhet anser Traficom att det inte har framkommit någon sådan utredning av vilken det skulle framgå att domännamnsanvändarens uppenbara avsikt hade varit att dra nytta av det anseende eller den igenkännbarhet som är förknippad med framställarens skyddade namn eller att syftet med anskaffning av domännamnet skulle ha varit att skada den som framställt kravet. Traficom anser att den som framställt kravet inte har lagt fram någon sådan utredning i ärendet som skulle tyda på att domännamnet hade registrerats i *uppenbart* vinnings- eller skadesyfte.

Traficom anser att domännamnet liknar någon annans skyddade varumärke, men eftersom domännamnet inte har registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte, finns det inte några förutsättningar för avregistrering enligt 166 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Beslut

Traficom avslår Bluestep Holding AB:s krav på registrering av domännamnet bluestepfinans.fi på innehavaren av skyddat varumärke.

Bestämmelser

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 3 § 21 punkten, 166 § 2 mom. 2 punkten, 169 § 3 mom. samt 343 §.

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut av Traficom får sökas hos marknadsdomstolen i enlighet med 343 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. En besvärсанvisning bifogas beslutet.

Verkställande av beslutet

Traficom verkställer beslutet efter det att tiden för sökande av ändring har gått ut, om inte marknadsdomstolen bestämmer något annat.

Chef för kundtjänsten


Saara Punkka

Jurist


Mervi Malinen

Bilagor Kopia av kravet
Kopia av Traficoms utredningsbegäran
Kopior av domännamnsanvändarens utredningar
Kopia av Traficoms utredningsbegäran
Kopia av hörande av den som framställer kravet
Utskrift ur EUIPOs varumärkesregister
Besvärsanvisning

Sändlista Bluestep Holding AB
A