

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-10-22

ÄRENDENUMMER 616

SÖKANDE

Joy Shop Aktiebolag (org nr 556785-2511)

Falkenbergsgatan 3

412 85 Göteborg

Ombud:

Nord & Co. Advokatbyrå KB

Charlotte P.

Box 1435

111 84 Stockholm

Domännamnsinnehavare (härnedan: Innehavaren)

Name Navigation AB (org nr 556678-3485)

Box 55621

102 14 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet joy.se

BESLUT

Registreringen av domännamnet <joy.se> ska kvarbli för Innehavaren.

BAKGRUND

Innehavaren registrerade domännamnet <joy.se> den 4 juli 2012, sedan detta blivit tillgängligt för registrering av Innehavaren efter att tidigare ha varit registrerat för annan och därefter enligt gällande regler blivit tillgängligt för registrering för ny innehavare.

Sökanden påkallade den 21 augusti 2012 alternativt tvistlösningsförfarande med begäran om att ärendet skulle avgöras av en tvistlösare. Ansökan tillställdes Innehavaren med anmodan att inom angiven tid besvara den.

Innehavaren yttrade sig över ansökan i skrivelse, adresserad till ATF.SE, den 24 september 2012 med begäran att ansökan skulle prövas av tre tvistlösare och utsåg därtill som eget val Per Carlson. Sökanden utsåg därefter Jon Dal, varefter Gunnar Karnell utsågs till ordförande bland tvistlösarna.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet <joy.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden:

Sökanden innehar ett antal varumärkesregistreringar med giltighet i Sverige: för märket JOY (nr. 325345 och 364706), för JOYBOY (nr. 364705), för JOY BOY (nr. 364704) samt för JOY'S (nr. 315068). Samtliga dessa märken har registrerats före Innehavarens registrering av sitt domännamn. Detsamma gäller Sökandens firmaregistrering för JOY SHOP AKTIEBOLAG. Registreringarna har gett Sökanden rättsgrund i Sverige för sin talan.

Innehavarens domännamn är identiskt eller nästintill identiskt med Sökandens kännetecken och likt dess näringskännetecken.

Innehavaren har registrerat och använder sitt domännamn i ond tro. Sökanden har funnits sedan 1971 och har, med numera 54 helägda Joybutiker i Sverige, mer än 8 miljoner besökare där per år. Varumärket Joy har därigenom kommit att få en mycket stark anknytning till Joy Shops verksamhet och betydande kommersiellt värde och renommé.

Innehavaren av det omtvistade domännamnet måste vid dess registrering ha känt till varumärket JOY med anknytande affärsverksamhet, så att registreringen har skett i ond tro. Ond tro gäller även Innehavarens användning efter varningsbrev från sökanden den 5 juli 2012 i beaktande av Innehavarens svarsbrev den 25 juli 2012 med dess påstående om ett eget berättigande intresse till domännamnet och vägran att överföra detta till Sökanden. Websidan www.joy.se består nämligen av s k sponsrade listor i form av reklam med länkar till andra websidor, varav somliga avser produkter liknande dem som Sökanden marknadsför under sitt varumärke JOY. Anledning finns att tro att domännamnet används av Innehavaren i ond tro till att för egen vinning, för att vinna intäkter genom försäljning av annonser som visas under domännamnet <joy.se>, fånga besökare som söker på varumärket JOY. Sökanden hindras av Innehavarens registrering från att använda sitt med sin verksamhet starkt förbundna varumärke JOY såsom domännamn.

Innehavaren, som inte har någon egen anknytning till domännamnet och inte heller använder det i sin språkliga betydelse, saknar rätt eller berättigande intresse till sitt domännamn. Vid besök på www.joy.se framgår att domännamnet används för annonsering, utvisande att varumärket JOY används av Innehavaren för egen vinning.

Innehavaren:

Innehavarens verksamhet består i att registrera, köpa, sälja och utveckla domäner. Innehavaren är partner till Google och Eniro, som visar sina sponsrade länkar på merparten av Innehavarens domäner. Innehavaren har sedan tidigare ett flertal trebokstavsdomäner, de flesta parkerade just

med Eniro eller Google annonser. Verksamheten ger Innehavaren ett berättigat intresse till det aktuella domännamnet.

Innehavaren lät registrera det aktuella domännamnet enligt "först till kvarn-principen", när det släpptes fritt för registrering efter att tidigare ha innehaft av annan, som inte förnyat sin registrering.

"joy" är en generisk term, betydelsebärande med många innebörder, såsom på engelska med betydelseerna "glädje" och "lycka". Det ska vara svårt för en aktör på marknaden att få ensamrätt till en sådan term inom ett visst område. I bolagsregistret finns minst 39 andra aktiva aktiebolag än Sökanden som använder kännetecknat "joy" i sina firmor, t.ex. Joy City AB, Joy Tours AB, Joy Systems AB, Joy of Plenty AB och Nordic Joy AB; de flesta utan koppling till Sökanden. Härtill hänvisas till nio andra registrerade varumärken som innehåller kännetecknet "joy". Joy är både ett för- och efternamn (279 personträffar vid sökning gjord på eniro.se). Det aktuella domännamnet, som f.ö. tidigare ägdes av en reklambyrå, kan alltså inte kopplas till någon enskild aktör.

Innehavaren har aldrig associerat sitt domännamn till Sökanden eller dess verksamhet före mottagandet av varningsbrevet från Sökanden den 5 juli 2012. Innehavaren av ett generiskt domännamn som det aktuella har inte kunnat försättas i ond tro genom ett meddelande av en annan aktör, som här Sökanden. Existensen av ett flertal användare av "joy" i deras verksamhet styrker att Innehavaren inte drar nytta av ett Sökandens goda rykte.

Det aktuella domännamnet har under merparten av tiden varit kopplat till Eniros annonser liksom Googles och då som optimerat för helt annat än "kläder" eller liknande i Sökandens sortiment.

TVISTLÖSARNAS SKÄL

Enligt gällande allmänna villkor för registrering av domännamn får det avregistreras eller överföras till den som ansökt om ett tvistlösningsförfarande om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt, om det har registrerats eller används i ond tro av Innehavaren och denne inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. För bifall till ansökan om överföring måste samtliga tre villkor vara uppfyllda.

Domännamnet <joy.se> är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärke JOY, vilket ger Sökanden rättsgrund i Sverige för sin talan i detta ärende. Sökanden har dock inte visat att dess varumärke är känt i känneteckens- eller marknadsrättslig mening. Det saknas därmed underlag för Sökandens påstående att dess kännetecken skulle vara bärare av ett renommé.

Innehavarens förvärv av sitt domännamn har skett efter "frisläpp" enligt gällande regler och utan invändning från någon tidigare innehavare. Det förekommer ett betydande antal innehavare med känneteckensrätt, förbunden med det språkligt allmänt förekommande ordet JOY. Sökanden har inte visat att Innehavaren vare sig vid registreringen eller därefter har riktat sig mot just Sökanden och dess av Sökanden åberopade rätt framom annans. Klart är att Innehavaren bedriver sin registreringsgrundade aktivitet på sätt som sker till att öka sina intäkter, men sakunderlaget för bedömningen av om ond tro föreläggat vid registreringen eller därefter talar emot att lägga Innehavaren detta till last.

Domännamnets aktuella användning för licensiering till andras annonsparkering med inriktning på åtskilligt annat (ex hotell och resor) än vad som i någon mening kan hänföras till Sökandens verksamhetsfär (enl. reg.-bevis 325345 för varumärket JOY "kläder utom huvudbonader och skodon samt sportkläder för golf") liksom utformningen i Internet av sådana skärmdumpar med

sponsrad reklam som nåtts vid sökning med användning av domännamnet <joy.se>, talar övertygande emot att Innehavaren efter domännamnsregistreringen avsett att agera och agerar i vad som vid en helhetsbedömning motsvarar ond tro i den mening som avses i gällande Anvisningar för ATF (punkt 7), särskilt som det inte har framkommit att Internetanvändare skulle uppfatta användningen av domännamnet som härrörande från Sökanden eller från ett företag med ekonomiska band till Sökanden.

Sedan detta konstaterats beträffande villkoret om ond tro för överföring av domännamn enligt reglerna därom saknas anledning att ta ställning till vad parterna i övrigt har anfört om rätt eller berättigat intresse för Innehavaren av domännamnet.

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <joy.se> till Sökanden ska följaktligen ogillas och registreringen av domännamnet kvarbli för Innehavaren.

På .SE:s vägnar

.....
Gunnar Karnell (ordf.)

.....
Jon Dal

.....
Per Carlson