

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-12-07

ÄRENDENUMMER

628

SÖKANDE

Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748)
Box 19065
104 32 Stockholm

INNEHAVARE

E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)
Skepparövägen 6
139 73 Djurhamn

OMBUD

Advokat Fredrik W
Advokatfirman af Petersens KB
Box 7495
103 92 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet **arkivera.se**

BESLUT

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet **arkivera.se** lämnas utan bifall.

BAKGRUND

E.t.a.b relocation AB ("Etab") blev innehavare av det omtvistade domännamnet den 1 maj 2011.

Arkivera Sverige AB ("Arkivera Sverige") gav in ansökan om tvistlösning den 27 september 2012 och har betalat erforderlig avgift, samt begärt att ärendet skall avgöras av en tvistlösare.

Innehavaren har besvarat ansökan den 23 oktober 2012 och begärt att ärendet skall avgöras av en tvistlösare. Peter Hedberg har utsetts till tvistlösare.

Den 3 november 2012 lämnades ärendet över till tvistlösaren för avgörande. Båda parter har därefter lämnat kompletterande yttranden och uppgifter i ärendet.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet **arkivera.se** skall överföras till bolaget.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Arkivera Sverige har varit verksamt sedan 2009. Sökanden registrerade i augusti 2011 domännamnen arkivera.com, arkivera.eu och liknande domännamn. När Arkivera Sverige skulle registrera domännamnet arkivera.se var det inte tillgängligt, utan tillhörde Etab. Vid besök på arkivera.se blev man automatisk ompekad till rentaspace.se, ännu ett domännamn som tillhör Etab.

Arkivera Sverige inledde förhandlingar med Etab under 2011 för att överta det aktuella domännamnet, men utan framgång. Ungefär två månader efter avslutade förhandlingar lanserade Etab en ny hemsida under domännamnet arkivera.se. Hemsidan innehöll kopierat material från Arkivera Sveriges hemsida, arkivera.com. Arkivera Sverige har flertal vittnen som kan intyga att nylanseringen av arkivera.se skedde efter lanseringen av arkivera.com. Förutom det kopierade materialet började Etab även att kalla sig för "Arkivera" på hemsidan, vilket har lett till förväxling mellan parterna och renommésnyltning från Etab:s sida.

Etab registrerades som bolag i mars 2011 och det är omöjligt att bolaget ska ha registrerat domännamnet arkivera.se redan 2005 som påstås. Det är enbart bevisat att domännamnet arkivera.se har funnits registrerat sen 2005, inte att Etab har varit innehavare av domännamnet. De bilder och trycksaker som Etab åberopar för att bevisa användning av domännamnet i sin marknadsföring sedan 2005 är inte tillräckliga eftersom dessa inte kan datumbestämmas.

Sökanden vill poängtera att även om Arkivera inte är ett registrerat varumärke, så ger firmalagen dem ensamrätt till namnet. Faktisk förväxling sker och som stöd för detta har skriftlig bevisning getts in. Arkivera är ett etablerat varumärke med många stora kunder och bland exemplen räknas ICA, Rusta och Djurgårdens IF. Företaget har en tillväxttakt på 650 % och beräknas att till 2013 vara en av de tre största aktörerna i Sverige.

Sökandens starka ställning på marknaden visas även av att vid en sökning på ordet ”arkivera” på Google.se, hamnar arkivera.com högst upp bland sökträffarna.

Då Arkivera Sverige verkar inom samma bransch som Etab uppstår det många fall av förväxling mellan de båda verksamheterna. Denna förväxling är till skada för Arkivera Sverige, då det berör både existerande och framtida kunder.

Innehavaren

År 2003 skapades och registrerades domännamnet arkivera.se av bolaget Rent a Space AB, som ägs av Marina N och Ulrik N. Etab relocation group AB har funnits sedan 1998, och ägs även detta till lika delar av Marina N och Ulrik N. Rent a Space AB överlät domännamnet arkivera.se till Etab relocation group AB år 2005. Etab registrerades hos Bolagsverket den 29 mars 2011 och har samma ägarförhållande som övriga nämnda bolag.

Etab relocation group AB överlät det omtvistade domännamnet till Etab den 1 maj 2011. Det föreligger således ägaridentitet och styrelseidentitet mellan det företag som registrerade domänen arkivera.se 2003 och det som innehar domännamnet idag.

Etab bestrider att arkivera.se skulle innehålla kopierat material från Arkivera Sveriges hemsida. Den egna hemsidan som finns under arkivera.se skapades av en webbdesigner som vunnit flertalet priser och är en självständig skapelse.

Trots att Sökanden inte innehar det omtvistade domännamnet synes bolaget öka sin omsättning avsevärt. Etabs innehav av domännamnet arkivera.se innebär således inte någon skada för Sökanden.

Eftersom arkivera.se registrerades 2005, kan inte ond tro heller åberopas av sökanden. Firman Arkivera Sverige registrerades först 2009 och hemsidan med domännamnet arkivera.com lanserades först under 2011. Nylanseringen av arkivera.se skedde redan 2010 – innan arkivera.com lanserats. Alltså är varken kopiering eller ond tro för handen.

Trots att Etab alltid kallat sig för Arkivera, är man beredd att gå med på att byta till *arkivera.se* i sin korrespondens och på hemsidan för att undvika förväxling med Sökanden.

Etab har ett berättigat intresse i domännamnet arkivera.se, då det har varit en del av ägarnas affärsidé sedan 2005. Den del av verksamheten som riktar sig till privatpersoner, har gått via arkivera.se och kontakten mot företag har skett på rentaspace.se. Sedan 2005 har man angivit

domännamnet arkivera.se i trycksaker, och sedan 2008 har man även märkt sina fordon med domännamnet.

Slutligen vill svaranden poängtera att sökanden inte på något sätt visat tillräckliga likheter mellan sökanden och domännamnet, eller att innehavaren registrerat eller använt domännamnet i ond tro, eller att Etab saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet arkivera.se.

TVISTLÖSARENS SKÄL

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 15 februari 2011 anges förutsättningarna för att domännamn skall kunna överföras. En första förutsättning är att domännamnet skall vara identiskt med eller likna ett varukännetecken eller annan angiven rättighet, som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje förutsättning är att motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Rättighet med rättsgrund i Sverige

Sökanden innehar firman Arkivera Sverige AB, vars ingående delar har ringa eller obefintlig särskiljningsförmåga. Vid en helhetsbedömning får firman dock anses likna domännamnet arkivera.se och den första förutsättningen för en eventuell överföring av det aktuella domännamnet är således uppfylld. Vidare har Sökanden anfört att ”Arkivera” är ett etablerat varumärke i Sverige, men inte givit in erforderligt material för att styrka detta. Det är även oklart om det är en inarbetning av ”Arkivera” som avses med påståendet.

Ond tro

En innehavare av ett domännamn kan vara i ond tro vid registreringen, om denne känner till eller borde ha känt till att t.ex. ett kännetecken, som domännamnet är identiskt med eller liknar, används av annan. En innehavare av ett domännamn kan vidare vara i ond tro vid användningen av ett domännamn, bl.a. om innehavaren använder domännamnet på ett sätt som konstituerar ett uppsåtligt intrång i rätten till t.ex. ett skyddat kännetecken.

Det synes inte tvistigt att samma ägarkrets stått bakom bolag som varit innehavare av det omtvistade domännamnet sedan 2003, eller i vart fall 2005. Vid dessa förhållanden saknas det anledning anta att Etab låtit registrera domännamnet, eller snarare överta domännamnet 2011, i ond tro. Fråga uppstår då om det finns skäl att bedöma att Etab *använt* domännamnet på ett sätt som utgör ond tro.

Firman Arkivera Sverige AB synes endast äga registrerbarhet i sin helhet och ordet ”Arkivera” har ensamt ett synnerligen begränsat, om något, skyddsomfång avseende verksamhet med anknytning till arkiverings- och lagerhållningssektorn. Mot bakgrund av vad som framförts i ärendet anser inte tvistlösaren att den användning som sker av Innehavaren utgör ond tro i den mening som avses i reglerna avseende det alternativa tvistlösningsförfarandet. Detta särskilt mot

bakgrund av att Sökanden inte visat att firman Arkivera Sverige AB, och närmast ordet ”Arkivera” i sig, har förvärvat ett tillräckligt känneteckensrättsligt skydd. För en bedömning av ett eventuellt firmarättsligt intrång hänvisas till andra fora.

Redan på grund av det anförda skall Arkivera Sveriges ansökan om överföring lämnas utan bifall.

På .SE:s vägnar

.....
Peter Hedberg