

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2015-01-09

ÄRENDENUMMER

793

SÖKANDE:

CCS Healthcare AB (org.nr 556335-4439)
Box 10054
781 10 Borlänge

Ombud:

L-O Lundquist Patentbyrå AB
Box 80
651 03 Karlstad

INNEHAVARE:

Henrik L

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <antibac.se>.

BESLUT

Domännamnet <antibac.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Sökanden inkom den 29 oktober 2014 med en ansökan om tvistlösning för domännamnet <antibac.se>. Sökanden begärde att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Innehavaren inkom med svar den 21 november 2014. Innehavaren godtog att ansökan prövas av en tvistlösare.

.se utsåg Jon Dal till tvistlösare.

Parterna har, efter att ha getts möjlighet av tvistlösaren, inkommit med kompletterande yttranden.

YRKANDEN

Sökande yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Bakgrund

CCS Healthcare AB (CCS) är en av Nordens största tillverkare av hudvård, läkemedel och hygienprodukter. CCS:s idé bygger på att skapa innovativa och hållbara produkter med hög kvalitet som hjälper människor i vardagen. CCS startade sin verksamhet i Sverige för 30 år sedan och har i dag kunder över hela Europa. Företagets produkter används i vården, på arbetsplatser och även i hemmet.

CCS är genom registreringarna i EU, Sverige, Norge, Finland, Lettland, Benelux, Polen, Tjeckien, Danmark, Ungern, Storbritannien, Tyskland och Litauen innehavare av varumärket ANTIBAC i klasserna 3, 5 och 21. Den första registreringen ägde rum år 2004 genom gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 001185081.

CCS:s produkter under varumärket ANTIBAC är handdesinfektion som flytande, gel eller skum, ytdesinfektion som flytande och som våtservetter, våtservetter, tvåldispenser och alkoholfria produkter. Alla produkter säljs i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Rumänien och Litauen. Produkterna under varumärket ANTIBAC säljs via apotek, detaljhandel och genom distributörer. Produkterna säljs även genom grossister för den professionella marknaden som sjukhus, vårdhem, tandläkare, daghem, affärer, livsmedelsindustrier etc.

CCS beslutade att använda varumärket ANTIBAC den 20 mars 2000 och de första försäljningsrapporterna är från 2001. Varumärket ANTIBAC har kontinuerligt använts sedan år 2000. ANTIBAC användes först som kännetecken för antiseptisk och desinfektionsmedel som sedan kom att användas för en rad olika hygienprodukter.

CCS har försökt att få kontakt med innehavaren av domänen <antibac.se> i september 2014 utan framgång då det saknas kontaktuppgifter. På hemsidan under fliken "om oss" saknas det helt information och under fliken "kontakt oss" meddelas det att Webbplatsen inte kan visa sidan.

I. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken

CCS är innehavare av giltiga varumärkesregistreringar för lydelsen ANTIBAC. CCS:s varumärken innefattas i sin helhet i det omtvistade domännamnet, vilket får anses uppvisa identitet med CCS skyddade varukännetecken. Domännamnet verkar syfta till att knyta an till CCS verksamhet och utgör en risk att vilseleda besökare på sidan och urvattna de registrerade varumärkena.

På grund av att det föreligger dubbelidentitet mellan varumärkena och domännamnet samt att det saluförs identiska varor nämligen handdesinfektion, torde det inte behövas någon närmare redogörelse för förväxlingsrisk. Med det ovanförda är CCS av den uppfattningen att det aktuella domännamnet är förväxlingsbart med CCS:s registreringar.

2. Rätt eller berättigat intresse

Motparten tillhandahåller en webbsida under det omtvistade domännamnet, vilken inte synes användas till annat än som sådan, genom benämningen, åstadkomma en anknytning till CCS och deras verksamhet. Någon rätt eller berättigat intresse för Motparten att använda CCS kännetecknen framträder inte. Dessutom innebär Motpartens innehav av domännamnet troligen risk för urvattning av CCS kännetecknen och därtill kommer viss risk för vilseledanden för besökare på sidan. CCS kan i vart fall inte finna att Motparten skall anses ha en rätt till eller ett berättigat intresse av det omtvistade domännamnet.

3. Ond tro

Domännamnet är identiskt med CCS registrerade varumärken och därmed sannolikt registrerat i ond tro av Motparten. Domännamnet inverkar störande på CCS verksamhet och har negativ inverkan på de registrerade varumärkena.

Vad som hittills framkommit verkar Motparten sakna rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Syftet med Motpartens verksamhet kan inte uppfattas som annan än den som framträder av hemsidan där varor saluförs under lydelsen ANTIBAC, således verkar Motparten söka anknytning till CCS verksamhet och goodwillvärden. Motparten får antas ha känt till CCS varumärken vid registrering och vid användning av domännamnet. Det verkar även som att Motparten vill göra sig otillgänglig då det saknas helt information om verksamheten samt kontaktuppgifter. Mot bakgrund av Motpartens vetskap om CCS varumärke och det förmodade syftet med registreringen och den potentiella användningen av domännamnet finner CCS att Motparten har varit i ond tro vid registreringen av domännamnet.

Samtliga tre krav för att domännamnet skall överföras till CCS bör därmed anses vara uppfyllda.

Kompletterande yttranden

Enligt uppgifter från företaget SIMFINLAND har produkten ANTI BAC funnits på den svenska marknaden sedan 2006.

Vid direktkontakt med .SE blev CCS nekad information om innehavaren av antibac.se med motiveringen att domänen var registrerad på privatperson/enskild firma.

Varken Henrik L eller SIMFINLAND har styrkt försäljning av produkten ANTI BAC.

Intyget från Läkemedelsverket kan inte anses vara ett bevis för att produkten har funnits på marknaden varken år 2010 då intyget utfärdades eller innan det.

CCS:s ordvarumärke ANTIBAC ansöktes redan år 1999 vid OHIM. CCS övertog registreringen 2013. CCS har skydd gentemot andra identiska märken från den dag då ANTIBAC ansöktes. Med andra ord innan Henrik L och SIMFINLAND förde ut ANTI BAC på den svenska marknaden.

Tidigare ägare av varumärket ANTIBAC har inte gett sitt medgivande till varken Henrik L eller SIMFINLAND att använda ANTIBAC för varor och tjänster eller i marknadsföring.

CCS har tidigare inte känt till antibac.se inte heller vilka produkter som marknadsfördes

på hemsidan då den mesta försäljningen sker genom distributörer.

Henrik L:s domännamn utgör risk för vilseledande för besökare på hemsidan och urvattning av CCS:s varumärke. Enbart anblicken av domännamnet är tillräcklig grund för att det kan anses som förväxlingsbart eller finnas ett kommersiellt samband med ett varumärke eller företag. Ett företag får inte marknadsföra sig på ett sådant sätt att det framstår som att företaget samarbetar med varumärkesinnehavaren.

Den som är verksam med immaterialrättsligt skyddade varor har en långtgående undersökningsplikt. Antibac är registrerat i flera länder och det behövs endast små åtgärder för att utreda om det är otillåtet att saluföra varorna i Sverige.

En innehavare av ett varumärke har en tidsperiod på fem år att agera mot intrångsgörare från den dag innehavaren får kännedom om det.

De fakturor från 2005 avseende deltagande på Stockholmsmässan som Henrik L hänvisar till visar inte att produkten ANTI BAC har funnits på marknaden sedan år 2005.

Tillsammans med domännamnet samt de varor som marknadsförs på hemsidan leder till förväxlingsrisk eller att det finns ett kommersiellt samband med varumärket eller berörda parter.

CCS bestrider att Henrik L skulle ha inarbetat varumärket ANTIBAC på den svenska marknaden.

FA Henrik L är en liten rörelse och tidigare ägare av det äldre varumärket ANTIBAC har verkat utanför Sverige. För att tidigare innehavare skulle ha fått vetskap om den otillåtna användningen förutsätter att varorna från FA Henrik L skulle ha distribuerats vidare till konsumenter på den marknad där innehavaren av det äldre varumärket verkar. Innehavare kan annars inte bli medveten om det yngre varumärket.

CCS har agerat inom rimlig tid då de fick vetskap om hemsidan antibac.se med varor under varumärket ANTI BAC som utgör förväxlingsrisk med CCS:s rättigheter.

FA Henrik L har tidigare nämnt att hans rörelse är liten vilket såklart innebär att det är svårt för CCS att upptäcka att intrång begås.

FA Henrik L har inte styrkt att märket skulle ha inarbetats och därmed samexistera med CCS äldre rättigheter.

Bevisning

Sökanden har bl.a. åberopat följande bevisning.

- Kopior på och förteckning av varumärkesregistrering för ANTIBAC (ord och figurmärke)
- Utdrag från Innehavarens webbsida
- Utdrag från antibac.no
- Kopior på korrespondens mellan CCS och SIMFINLAND OY från 2013

Innehavaren

Innehavaren har i huvudsak anfört följande.

FA Henrik L är ett inregistrerat företag som har bedrivit verksamhet sedan 1999. FA Henrik L tillhandahåller olika medicinska tjänster samt bedriver försäljning av olika varor och produkter. FA Henrik L är sedan 2004 innehavare av domännamnet www.antibac.se.

FA Henrik L har sedan många år ett nära affärsmässigt samarbete med det finländska företaget SIMFINLAND OY. FA Henrik L och SIMFINLAND OY har varit i kontakt med varandra sedan 1999 i samband med att vi båda samarbetade med ett annat finländskt internationellt företag.

SIMFINLAND OY har sedan 2001 i Finland tillverkat handdesinfektionsgelen med varumärkesnamnet Antibac. Produkten har sedan 2002 funnits tillgänglig på den svenska marknaden. Återförsäljare på den svenska marknaden var företaget NOVA Baltica AB som emellertid försattes i konkurs 2004.

NOVA Baltica AB inregistrerade 2004 på anmodan av SIMFINLAND OY domännamnet www.antibac.se. Efter NOVA Baltica AB:s konkurs övertog FA Henrik L 2004 domännamnet efter kontakt med både konkursförvaltaren och SIMFINLAND OY samt .SE. Registrering av domännamnet skedde via .SE:s återförsäljare. FA Henrik L har sedan dess skött alla åtaganden gentemot .SE och det finns inte heller någon anmärkning att rikta mot oss. .SE:s regler för registrering av domännamn bygger på principen om först till kvarn. Det innebär att NOVA Baltica AB som först registrerade domännamnet www.antibac.se blev innehavare till domännamnet vilket efter deras konkurs övergick rättmätigt till FA Henrik L.

Sedan övertaganden av domännamnet har FA Henrik L ansvarat för marknadsföring och återförsäljning av SIMFINLAND OY:s produkter, däribland handdesinfektionsgelen med namnet Antibac, i Sverige via bl.a. webbsidan och webbshopen. FA Henrik L har således under mer än tio års tid marknadsfört, sålt och distribuerat SIMFINLAND OY:s produkter i Sverige. Under denna tid har FA Henrik L investerat såväl mycket tid som pengar på att bygga upp webbsida, webbshop och distributionskanaler. FA Henrik L har dessutom sedan 2010 ett godkännande av Läkemedelsverket att i Sverige sälja SIMFINLAND OY:s produkt "Antibac".

FA Henrik L har inte möjlighet att varumärkesskydda Antibac i Sverige efter som rättigheterna till produkten ägs av SIMFINLAND OY.

Grund

CCS förvärvade så sent som 2011 företaget Kematyl AS som i Norge marknadsförde och sålde en produkt som benämns "Antibac". I samband med företagsköpet började CCS aktivt försöka sälja Antibac i Sverige. Försäljningen av produkten i Sverige var före 2011 minimal.

Från 2004 och fram till CCS köp av Kematyl AS har ingen kontaktat FA Henrik L angående domännamnet. CCS övertog Kematyl AS 2011 och har väntat fram tills nu, drygt tre år, med att hävda rätten till domännamnet. Kematyl AS tidigare ägare har aldrig gjort anspråk på det svenska domännamnet.

Ingen företrädare för CCS har varit i kontakt med varken FA Henrik L eller SIMFINLAND OY för diskussion eller utlämnande av kontaktuppgifter.

FA Henrik L har inte i ond tro inregistrerat domännamnet. FA Henrik L har uppdrag och ett godkännande från SIMFINLAND OY sedan 2004 att marknadsföra och vara återförsäljare av deras produkt Antibac. FA Henrik L har aldrig stört CCS verksamhet eller deras kundrelationer. FA Henrik L har i mer än tio års tid sålt SIMFINLAND OY:s produkter och Antibac i Sverige och mot bakgrund av vad som framförts står det helt klart att FA Henrik L har både en rätt till och ett berättigat intresse till domännamnet.

Det arbete som lagts ned kopplat till domännamnet under dessa tio år har ett stort ekonomiskt värde. Domännamnet har aldrig varit till försäljning och namnet har endast använts i den egna verksamheten.

Kompletterande yttrande

Antibac har funnits i Sverige sedan 2004 och såldes då av Nova Balticum AB som registrerade www.antibac.se. 2004. Företaget gick sedermera i konkurs varvid FA Henrik L fick uppdraget att fortsätta sälja och distribuera Antibac i Sverige. Detta har FA Henrik L gjort sedan dess. I samband med "Vårdexpo" 20-22 april 2005 på Stockholmsmässan visades Antibac upp för både allmänhet och sjukvård. FA Henrik L fick hjälpa Nova Balticum med deras marknadsföring och lansering på mässan. Antibac har sålts och marknadsförts av oss sedan 2005. Vi kan inte svara på om Nova Balticum AB hade kännedom om något annat företag och någon annan produkt som hette Antibac vid registreringen 2004. Vi övertog ansvaret och har inte haft kännedom om annat då domännamnet var inregistrerat och klart.

Det enda vi har kännedom är det vi redovisade i vårt första svar, då en av våra kunder blev hotade av stämning av Lundquist AB 2013, varav vi kontaktade SIMFINLAND OY om detta.

SIMFINLAND OY har uppgivit att deras produkt funnits på marknaden sedan 1995.

Produkten omnämndes i ett test den 27 augusti 2009 i tidningen Amelia.

Tidigare ägare har aldrig under alla dessa år hört av sig till FA Henrik L.

Intyget från Läkemedelsverket införskaffades efter 2009 och den s.k. svininfluensan i Sverige, varav det bestämdes att all teknisk sprit och import skulle kontrolleras och godkännas av Läkemedelsverket.

Tidigare ägare av varumärket ANTIBAC som CCS köpte 2011 har inte, vad vi har information om, agerat mot SIMFINLAND OY eller varit i kontakt med oss sedan vi startade 2004 med detta. Vi anser som att agerandet mot intrångsgörare spelat ut sin juridiska tid.

Under 2009 köpte FA Henrik L varor från SIMFINLAND OY för 62774,57 Euro.

Under 2005 såldes produkten ANTIBAC till bl.a. BABYLAND AB.

Bevisning

Innehavaren åberopar bl.a. följande bevisning.

- Kopia på faktura avseende monterhyra m.m. 2005

- Kopia på fakturor avseende inköp av produkten Antibac under 2006 och 2009
- Kopia på försäljningsfakturor från 2005
- Kopia på tillstånd till införsel av alkoholhaltiga preparat från Läkemedelsverket 2010
- Utdrag från CCS webbsida
- Kopior på korrespondens mellan CCS och SIMFINLAND OY
- Kopia på test i Amelia

TVISTLÖSARENS SKÅL

Enligt punkten 3.1.2 i Registreringsvillkoren tillämpas vid registrering av ett domännamn principen först-till-kvarn, dvs. tilldelning av domännamn sker i den ordning som ansökningar införs i .se register.

Enligt punkten 4.2 i Registreringsvillkoren är en innehavare skyldig att vid var tid se till att det valda domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.

Tvister om tilldelning av ett domännamn avgörs genom .se alternativa tvistlösningsförfarande (ATF), punkt 7 i Registreringsvillkoren.

Enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn 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 (EG) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, 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, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att sökanden skall vinna framgång med sin talan.

1. Identiskt eller liknande varukännetecken

Sökanden är innehavare bl.a. av en EU-registrering med nr 1185081 för ANTIBAC (ordmärke). Registreringen har skydd från 25 maj 1999. Det aktuella domännamnet är, med undantag för tillägget .se, identiskt med Sökandens registrerade varumärke ANTIBAC. Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.

2. Ond tro

Innehavaren marknadsför och säljer en handdesinfektionsgel under varumärket ANTIBAC på den svenska marknaden. Marknadsföringen och försäljningen sker bl.a. med bruk av domännamnet <antibac.se>. Domännamnet innehåller varumärket ANTIBAC och användningen av domännamnet utgör härmed en känneteckensanvändning.

Innehavarens domännamn är, med undantag för tillägget .se, identiskt med Sökandens registrerade EU-varumärke ANTIBAC. Sökandens EU-varumärkesregistrering omfattar skydd för bl.a. desinficeringsmedel för hygieniska ändamål och desinficeringsväskor dvs. varor av samma slag som Innehavaren marknadsför under kännetecknet ANTIBAC. Det föreligger härmed, enligt tvistlösaren, risk för förväxling mellan Innehavarens domännamn och Sökandens varumärke.

Skydd för ett kännetecken/varumärke kan uppnås genom registrering eller inarbetning. Den svenska varumärkeslagen bygger på principen att den som först registrerar eller inarbetar ett varumärke har företräde till varumärket. En registrering av ett domännamn ger, i sig, inte något varumärkesskydd men ett domännamn som används som ett kännetecken kan genom omfattande användning inarbetas som kännetecken.

Sökandens varumärkesskydd för ANTIBAC sträcker sig tillbaka till 25 maj 1999. Innehavaren har inte gjort gällande att denne är innehavare av någon varumärkesrättighet till ANTIBAC som sträcker sig längre tillbaka i tiden än 25 maj 1999. Sökanden har således företräde till varumärket ANTIBAC.

Innehavare har dock, såsom tvistlösaren uppfattat Innehavaren, gjort gällande att Sökanden genom passivitet har förlorat rätten att åberopa sina varumärkesrättigheter gentemot Innehavaren.

För att en varumärkesinnehavare genom passivitet ska förlora rätten att göra en varumärkesrättighet gällande gentemot en innehavare av ett yngre varumärke krävs dels att innehavaren av det yngre varumärket registrerat eller inarbetat varumärket och dels att innehavaren av det äldre varumärket inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för hindra användningen av det yngre varumärket.

Innehavarens försäljning under domännamnet har, såvitt framkommit i ärendet, varit mycket begränsad. Innehavaren har heller inte redogjort för hur känt varumärket är i omsättningskretsen eller åberopat någon bevisning härför. Mot denna bakgrund finner tvistlösaren att Innehavaren inte visat att Innehavaren (eller SIMFINLAND) har en inarbetad varumärkesrätt till ANTIBAC på den svenska marknaden. Det har inte heller framkommit något i ärendet som tyder på att Sökanden eller dess rättsföreträdare haft kännedom om Innehavarens försäljning av produkter under varumärket ANTIBAC längre tillbaka i tiden än 2013. Sökanden får anses ha vidtagit åtgärder för att hindra Innehavarens användning av ANTIBAC inom rimlig tid från det att Sökanden fick kännedom om Innehavarens användning av varumärket ANTIBAC. Sökanden har härmed inte förlorat sin rätt att göra sin varumärkesrättighet gällande gentemot Innehavaren.

Enligt tvistlösaren utgör Innehavarens användning av domännamnet intrång i Sökandens varumärkesrättigheter.

Vid tidpunkten för Innehavarens registrering/övertagande av domännamnet <antibac.se> förelåg den EU registrering för ANTIBAC som numera innehas av Sökanden. Genom en kontroll i offentliga varumärkesregister hade Innehavaren, vid tidpunkten för registreringen/övertagandet av domännamnet eller senare, kunnat informera sig om Sökandens känneteckensrättigheter. Innehavaren har vidare, sedan i vart fall 2013, varit medveten om Sökandens varumärkesrättigheter.

Tvistlösaren finner att Innehavaren har använt domännamnet i ond tro.

3. Rätt eller berättigat intresse

Innehavarens användning av domännamnet utgör, enligt tvistlösaren, intrång i Sökandens registrerade varumärke. En sådan användning kan, som huvudregel, inte skapa en rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Innehavaren har använt domännamnet under lång tid men har haft möjlighet att kontrollera om användningen innebär intrång i någon annans varumärkesrättighet. Innehavaren har vidare sedan i vart fall 2013 haft kännedom om Sökandens varumärkesrättigheter. Det har inte visats att Sökanden varit passiv med att vidta åtgärder mot Innehavarens användning av domännamnet. Sammantaget är inte omständigheterna sådana att det finns skäl att göra undantag från huvudregeln att en användning av ett domännamn i ond tro inte skapar någon rätt eller berättigat intresse till ett domännamn.

Tvistlösaren finner härmed att Innehavaren inte har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Samtliga tre villkor är härmed uppfyllda och domännamnet ska överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

.....
Jon Dal