



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-02-04

Ärendenummer
867

Sökande

Agfa-Gevaert NV & Co. KG (org nr HRA 24525)
50670 Koln
Tyskland

Ombud:

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

Innehavare

Name Navigation (org nr 556678-3485)

Box 55621
10214 Stockholm

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <agfa.se>.

Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <agfa.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund

Det omtvistade domännamnet <agfa.se> registrerades av Innehavaren, Name Navigation, den 4 april 2011 och den 18 september 2015 lämnade Sökanden, Agfa-Gevaert NV & Co. KG, in ansökan om alternativ tvistlösning till IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur). Innehavaren har begärt att ansökan ska prövas av tre tvistlösare och har utsett Per Carlson till tvistlösare. Sökanden har å sin sida utsett Jan Rosén till tvistlösare och IIS har därefter utsett Bengt Eliasson till tvistlösare och ordförande.

Innehavaren har den 29 oktober 2015 i ett bemötande av ansökan bestridit Sökandens yrkande om överföring av domännamnet. Ärendet överlämnades till tvistlösarna för avgörande den 9 november 2015 med en frist för beslut till den 8 januari 2016, som senare förlängts till den 8 februari 2016 på begäran av tvistlösarna.

Yrkanden

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

Innehavaren har bestritt yrkandet.

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden med huvudkontor i Belgien bedriver en verksamhet som är indelad i tre huvudsakliga affärsområden bestående av utveckling, produktion samt distribution av analoga och digitala bildsystem och IT-lösningar. Verksamheten bedrivs i ett flertal länder och Sökanden har mer än 40 försäljningsorganisationer runt om i världen. Sökanden har en lång historik av tillverkning av både kameror och film under varumärket AGFA. De fotorelaterade aktiviteterna är sedan 2004 placerade i ett fristående bolag, AgfaPhoto Holding GmbH, som har licens att använda kännetecknet AGFA PHOTO.

Till stöd för ansökan har Sökanden åberopat en rad gemenskapsvarumärkesregistreringar avseende varumärket AGFA, både som ord och i ett figurativt utförande samt den svenska aktieföretagsfirman Agfa Healthcare Sweden AB. Av dessa ligger följande i tiden före registreringen av domännamnet; Reg. n: s 3353463 AGFA (ord), 8133167 AGFA (fig.) och 8820979 AGFA (ord). Den åberopade firman registrerades den 10 juli 2007. Det omtvistade domännamnet innehåller Sökandens registrerade varumärke AGFA, som också utgör dominant i den åberopade firman, i sin helhet.

Domännamnet <agfa.se> har tidigare varit föremål för alternativt tvistlösningsförfande i ärende nr 504, från 2011, mellan samma parter som i detta ärende.

Mot bakgrund av den långvariga användningen av kännetecknet AGFA i Sverige för bl.a. ljudkassetter, kameror och analog film hävdar Sökanden att Innehavaren måste haft kännedom om kännetecknet AGFA. En sökning på Google för AGFA ger ett mycket stort antal träffar som hänvisar till Sökanden varför det är osannolikt att Innehavaren skulle registrerat domännamnet utan kännedom om Sökandens kännetecken. Vidare borde Innehavaren, som varit part i ett antal domännamnstvister, i vart fall gjort en enkel kontroll innan registreringen av domännamnet

genomfördes. Det är snarare sannolikt att Innehavaren haft Sökandens kännetecken i åtanke vid registreringen av domännamnet.

Oavsett förhållandet vid registreringstillfället så menar Sökanden att Innehavaren efter det tidigare tvistlösningsärendet avseende domännamnet haft kännedom om Sökandens kännetecken. Domännamnet användes i kommersiell verksamhet som består i att vidarelänka internetanvändare till Innehavarens kommersiella affiliate-sida för spelsajten Betsafe. Detta medför att kunder eller någon annan som söker efter Sökanden riskerar att hamna på en kommersiell spelsida istället för på Sökandens hemsida. Genom Innehavarens registrering och användning av domännamnet hindras således Sökanden att använda sitt kännetecken AGFA som domännamn i sin egen verksamhet.

Härav framgår att domännamnet registrerats eller i vart fall använts i ond tro.

Det föreligger inte heller något berättigat intresse för Innehavaren, då Sökanden inte gett Innehavaren tillstånd eller licens att registrera eller använda domännamnet. Det finns vidare ingenting som indikerar att Innehavaren har eller använder ett kännetecken som liknar det omtvistade domännamnet. Att medvetet utnyttja ett annat företags kännetecken som domännamn genom att mot ersättning skicka internetbesökare till en spelsida kan inte utgöra en sådan omständighet som automatiskt skulle upphov till rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga. Innehavaren saknar således rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Innehavaren

Innehavaren bestrider Sökandens yrkanden och hävdar att domännamnet vare sig registrerats eller använts i ond tro samt att Innehavaren inte saknar berättigat intresse till domännamnet.

Innehavaren hänvisar till sin verksamhet som består i att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner. Verksamheten, inklusive dotterbolaget Otilia Media AB, omfattar sju heltidsanställda och omsatte under 2013 8,2 miljoner kronor. Innehavaren är en av IIS största kunder och är en strategisk partner till Google, som visar sina sponsrade länkar på merparten av Innehavarens domäner.

Det omtvistade domännamnet består av en generisk 4-bokstavskombination som sedan länge är eftertraktade på marknaden. Innehavaren har en av de större domännamnsporföljerna i Sverige och de ingående domännamnen används i olika sammanhang och upplägg, där sponsrade länkaren och trafik ingår, vilket är helt legitimt enligt ett tidigare avgörande i ATF-ärendet nr 137.

Det har vidare gått fyra år sedan den tidigare ATF-ansökan för domännamnet <agfa.se> avslogs och användningen under dessa fyra år ger Innehavaren ett berättigat intresse enligt Registreringsvillkoren sidan 13. Att inte få använda domännamnet efter det tidigare beslutet skulle därför vara orimligt.

Mot bakgrund av att ett ATF-beslut inte kan överklagas menar Innehavaren att bedömningen i frågan om ond tro i detta ärende ska avse tiden efter det första beslutet.

Sökanden som är verksam inom två nischade B2B branscher är inte känd för den bredare allmänheten och Sökanden har inte heller påvisat motsatsen. Vidare har inte Innehavarens användning av domännamnet hindrat Sökanden från att bedriva verksamhet i Sverige, då Sökanden idag använder domänerna <agfahealthcare.se> respektive <agfagraphics.se>. Vid sidan av det nu omtvistade domännamnet konstaterar Innehavaren att Sökanden inte verkar störas av att <agfafoto.se> har registrerats av ett handelsbolag, som inte verkar ha någon koppling till Sökanden.

Tvistlösarnas skäl

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ".se" tillämpas principen "först till kvarn", vilket innebär att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de förs in i IIS register.

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se, punkt 7.2, avregistreras eller överförs till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken, ett näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas genom förordningen om vissa officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige

Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt med eller liknande ett domännamn ska bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Vidare ska bedömningen enbart avse märkeslikhet, varför eventuell varu- eller tjänsteslaglighet inte ska beaktas. Sökanden har i ärendet visat att denne är innehavare av ett med domännamnet <agfa.se> identiskt kännetecken i form av bl.a. gemenskapsvarumärkesregistrering n:s 3353463 och 8820979 båda avseende ordet AGFA som genom registrering har rättsgrund i Sverige. Således är det första rekvisitet att Sökanden ska ha en med domännamnet förväxlingsbar rättighet med rättsgrund i Sverige därmed uppfyllt.

Ond tro m m

Vad gäller frågan om ond tro kan konstateras att tvistlösarna i det tidigare ATF-ärendet avseende domännamnet <agfa.se> fann att det inte framlagts tillräcklig bevisning till styrkande av att varumärket AGFA skulle vara välkänt i Sverige. I detta ärende har inte direkt åberopats att varumärket skulle vara välkänt i Sverige.

I beslutet i det tidigare ATF-ärendet konstaterade tvistlösarna att domännamnet inte registrerats i ond tro av Innehavaren och då det inte framkommit några nya omständigheter finner tvistlösarna i detta ärende inte skäl att i denna del göra en annan bedömning.

Det är uppenbart att Innehavaren i tiden efter det tidigare ärendet använt domännamnet med kännedom om Sökandens varumärke. Men då Innehavarens användning av domännamnet inte har några kopplingar till varor eller tjänster som Sökandens varumärke är registrerat för kan det inte anses föreligga ond tro från Innehavarens sida vid användningen domännamnet.

Sammanfattning

Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska ansökan om överföring av domännamnet <agfa.se> till Sökanden lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

.....

Bengt Eliasson

Tvistlösare: Bengt Eliasson (Ordförande), Jan Rosén (Skiljaktig), Per Carlson

Bilaga till beslut: Jan Roséns skiljaktig mening

SKILJAKTIG MENING

Bilaga till
ATF-beslut nr 867 <agfa.se>

Jan Rosén är skiljaktig och anför:

I likhet med majoriteten finner jag att Sökanden bl.a.genom sina varumärkesregistreringar av ord- och figurmärket AGFA har en med domännamnet <agfa.se> förväxlingsbar rättighet med rättsgrund i Sverige. Jag konstaterar härtill att denna bedömning enbart ska avse märkeslikhet, varför eventuell varu-eller tjänsteslaglikhet inte ska beaktas.

I fråga om ond tro hos Innehavaren har majoriteten i särskild mån beaktat att Sökanden i ett tidigare ATF-ärende, nr 504 för 2011, mellan samma parter som i detta ärende, begärt överföring av domännamnet <agfa.se> till Sökanden, en begäran som Tvistlösarna då avslog. I förevarande beslut konstaterar majoriteten att det är uppenbart att Innehavaren i tiden efter det tidigare ärendet använt domännamnet med kännedom om Sökandens varumärke, men funnit ond tro ej föreligga hos Innehavaren på den grund att Innehavarens användning av domännamnet inte har några kopplingar till varor eller tjänster som Sökandens varumärke är registrerat för

För min del finner jag, för det första, att varumärket AGFA måste uppfattas som välkänt i Sverige, något som bl.a. styrks av mycket långvarig användning, tidigare i de breda konsumentleden vad gäller tillverkning av både kameror och film, numera mer specialiserat för professionella fotorelaterade aktiviteter. Sedan år 2004 handhas de fotorelaterade aktiviteterna av ett fristående bolag, AgfaPhoto Holding GmbH, som har licens att använda kännetecknet AGFA PHOTO, och som använder kännetecknet via ett 40-tal säljorganisationer runt om i världen.

För det andra finner jag, mot nyss angiven bakgrund, att ond tro hos Innehavaren vid användning av domännamnet <agfa.se> i vart fall numera får anses förekomma hos Innehavaren, oavsett att Tvistlösarna i det tidigare ATF-ärendet fann att domännamnet inte *registrerats* (den 4 april 2011) i ond tro av Innehavaren.

Efter dessa konstateranden får jag också tillfoga den bedömningen att Innehavaren inte kunnat ange något berättigat intresse för användning av domännamnet <agfa.se>. Innehavaren har inga egna kännetecken som liknar Sökandens och bedriver inte och har aldrig bedrivit någon verksamhet under sådana kännetecken. Däremot har Innehavaren använt domännamnet <agfa.se> i kommersiell verksamhet som objekt för att vidarelänka internetanvändare till spelsajten BetSafe, alltså som objekt för en så kallad sponsrad länk. Det intresse som Innehavaren kan ha av att på detta sätt använda Sökandens kännetecken uppväger inte Sökandens olägenhet av användningen.

Jag finner alltså, olikt majoriteten, att Sökandens begäran ska bifallas och att domännamnet <agfa.se> ska överföras till Sökanden.

På IIS vägnar

Jan Rosén