



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-10-05

Ärendenummer
928

Sökande

Anebyhusgruppen AB (org.nr. 556321-2793)
Järnvägsgatan 12
364 21 Åseda

Ombud:

Advokatfirma Raeder DA
Postboks 2944
Solli
0230 Oslo
Norge

Innehavare

MOELVEN BYGGMODULER HJELLUM AS (org.nr. 927486210)
2344 ILSENG
Norge

Ombud:

Advokatfirmaet Consensus ANS
Postboks 44
2401 Elverum
Norge

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <anebyhusgruppen.se>.

Beslut

Domännamnet <anebyhusgruppen.se> ska överföras till Sökanden.

Bakgrund

Sökanden har ingett ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <anebyhusgruppen.se>. Ansökan är daterad den 11 juli 2016.

Sökandens ansökan har översänts till Innehavaren, som efter utgången av svarsfristen har begärt anstånd att få inkomma med svaromål.

Den 17 augusti 2016 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet. Tvistlösaren fann skäl att ge Innehavaren anstånd att inkomma med svaromål. Innehavaren besvarade ansökan i handling daterad den 26 augusti 2016, varpå Sökanden yttrade sig över Innehavarens yttrande i en handling daterad den 5 september 2016. Därefter har Innehavaren inkommit med ytterligare ett yttrande.

Mot bakgrund av att parterna i sina yttranden uppenbarligen utgått från att bolaget Hedalm Anebyhus AS - som enligt uppgift har förvärvat det omtvistade domännamnet från Innehavaren - är registrerad innehavare av domännamnet, har parterna givits tillfälle att justera sin talan. Innehavarens juridiska ombud, som även är ombud för Hedalm Anebyhus AS, har emellertid anfört att såväl Innehavaren som Hedalm Anebyhus AS kommer att respektera och följa Tvistlösarens beslut, och att det därför saknas skäl att justera tidigare ingivna yttranden i ärendet. Sökanden har uppgett sig dela Innehavarens ståndpunkt i detta avseende, varpå Tvistlösaren har funnit ärendet klart för avgörande.

Yrkanden

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

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Det norska bolaget Moelven Byggmoduler Hjellum AS står angivet som Innehavare av det omtvistade domännamnet. Bolaget har tidigare hetat Hedalm Anebyhus AS respektive Hedalm AS. Vid kontakt med Moelven Byggmoduler Hjellum AS har dock framkommit att ett bolag med firma Hedalm Anebyhus AS har förvärvat det omtvistade domännamnet. Överlåtelsen har

emellertid inte registrerats av IIS. Hedalm Anebyhus AS:s agerande beträffande det omtvistade domännamnet ska även läggas Innehavaren till last i detta ärende.

Sökanden, som är systerföretag till Anebyhus AB, har en verksamhet som är inriktad på att bygga hus. I Sverige har verksamhet under namnet "Anebyhus" bedrivits sedan mitten av 1900-talet.

Någon gång under 1990-talet förde Anebyhus AB och Innehavaren diskussioner om användningen av namnet "Anebyhus" på den norska marknaden. Dessa diskussioner ledde till att Anebyhus AB gav Innehavaren en begränsad rätt att använda kännetecknet ANEBYHUS, under förutsättning att kännetecknet alltid användes i kombination med "Hedalm". Den rätt som Innehavaren erhöll omfattade inte användning i Sverige.

Anebyhus AB:s ensamrätt till användningen av namnet ANEBYHUS i Norge överläts till Sökanden 2012.

Sökanden är innehavare av den svenska varumärkesregistreringen för ANEBYHUS i en figur. Vidare är Sökanden innehavare av den svenska varumärkesregistreringen för ordmärket ANEBYHUSGRUPPEN. Registreringarna visar på Sökandens långvariga användning av varumärket ANEBYHUS, liksom på användningen av företagsnamnet ANEBYHUSGRUPPEN AB.

Ordet "gruppen" är ett generiskt suffix, medan den distinktiva delen av det omtvistade domännamnet är "anebyhus". Sökandens rättigheter omfattar all användning av ANEBYHUS i kombination med generiska ord, inklusive "gruppen". Att förväxlingsrisk föreligger framgår av det faktum att e-postmeddelanden med konfidentiell information (tillhörig Sökanden) har skickats fel och hamnat hos Innehavarens juridiska ombud.

Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro. Vid registreringen har Innehavaren varit medveten om Sökandens firma, varumärke och verksamhet. Detta följer dels av de diskussioner som parterna förde på 1990-talet, dels av att Sökanden har varit verksam på den norska marknaden sedan 1970-talet. Dessutom har Innehavarens ombud uppgett att Hedalm Anebyhus AS förvärvade det omtvistade domännamnet från Innehavaren "to consider (...) Hedalm's position in the Nordic market" och att detta gjordes på grund av att Innehavaren var medveten om Sökandens närvaro på internet och på marknaden.

Registreringen har gjorts för att hindra Sökanden från att använda sitt namn som domännamn, för att skapa förväxlingsrisk på den svenska marknaden, eller för att sälja domännamnet till Sökanden. Den onda tron understryks av det faktum att Innehavaren inte är verksam på den svenska marknaden.

Hedalm Anebyhus AS har efter förvärvet av det omtvistade domännamnet aktiverat en så kallad "catch all"-funktion för e-post kopplat till det omtvistade domännamnet. Funktionen har lett till att

samtliga mejl som skickats till @anebyhusgruppen.se har vidarebefordrats till Innehavarens juridiska ombud. Sökanden använder för närvarande domänen @anebygruppen.se. Risken för att e-postmeddelanden av misstag skickas till Innehavarens advokat istället för Sökanden är således stor.

Hedalm Anebyhus AS har även försökt sälja det omtvistade domännamnet till Sökanden för ett anseeligt belopp.

Innehavaren har ingen rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Innehavaren har ingen verksamhet i Sverige, och hemsidan som är kopplad till det omtvistade domännamnet används för närvarande inte.

Innehavaren

Innehavaren har i huvudsak uppgett följande.

Svenska Anebyhus startade en verksamhet i Norge 1967. Det norska företaget Anebyhus AS bildades 1974, och har sedan dess bytt namn flera gånger. Företaget existerar emellertid fortfarande, och går idag under namnet Moelven Byggmoduler Hjellum AS. Innan dess hette det Hedalm Anebyhus AS.

Anebyhus AS har sedan 1980-talet haft olika ägare och fusionerats med andra bolag. Företaget bytte 1995 namn till Hedalm Anebyhus AS, samtidigt som det bildades ett nytt bolag med firma Anebyhus AS. Sedan 2014 går det senare bolaget under firman Anebyhus AS.

2013 övervägde Hedalm Anebyhus AS att expandera sin verksamhet i Skandinavien. Bolaget Anebyhusgruppen AS grundades, och det omtvistade domännamnet förvärvades, liksom domännamnen <anebyhusgruppen.no> och <anebyhusgruppen.dk>. Hedalm Anebyhus AS var då inte bekant med Sökandens verksamhet i Norge, eftersom Sökanden inte registrerades som företag förrän ungefär ett år senare. Det omtvistade domännamnet förvärvades således av Hedalm Anebyhus AS ungefär ett år innan Sökanden etablerade några rättigheter, och Innehavaren kan därför inte sägas ha hindrat Sökanden från att använda sitt varumärke eller firma.

Innehavaren har aldrig försökt sälja domännamnet till Sökanden. Hedalm Anebyhus AS har endast svarat på Sökandens begäran om överlåtelse av domännamnet. Någon ond tro har inte förelegat.

Sökandens figurmärke består av ordet "Anebyhus" och en ritning av ett hus, och är inte förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet.

Det omtvistade domännamnet har inte använts av Innehavaren i Sverige, vare sig som webbplats eller e-postadress. Anebyhusgruppen AS är dessutom ett holdingbolag, vilket är ytterligare ett skäl till att någon hemsida inte har aktiverats. Hedalm Anebyhus AS överväger fortfarande en expansion i Skandinavien, även om marknadsföring under namnet "Anebyhusgruppen" inte är möjligt mot bakgrund av Sökandens varumärkes och firmarättigheter.

Hedalm Anebyhus AS har inte aktiverat någon e-postfunktion utifrån det omtvistade domännamnet. Det är en registrar i Norge som automatiskt ställt in en catch all-funktion, vilket Innehavaren därefter har försökt stoppa.

Innehavaren har haft ensamrätt till firman ANEBYHUS AS i Norge sedan 1986.

Twistlösarens skäl

Enligt p. 7.2 "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015" ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

- a) ett varukännetecken,
- b) ett näringskännetecken,
- c) ett släktnamn,
- d) ett konstnärnamn (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 en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

Tvistlösaren gör följande bedömning.

Likhet med kännetecken som har rättsgrund i Sverige

Sökanden är bl.a. innehavare av den i Sverige registrerade firman ANEBYHUSGRUPPEN AB. Efter att toppdomänen avlägsnats, liksom ändelsen "AB" i firman, är det omtvistade domännamnet identiskt med Sökandens firma. Det omtvistade domännamnet får därför anses förete sådan likhet med ett näringskännetecken som avses i registreringsvillkoren.

Av resonemanget ovan följer att likhet förekommer även mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens registrerade varumärke ANEBYHUSGRUPPEN (ordmärke).

Vad gäller det omtvistade domännamnets likhet med varumärket ANEBYHUS i figur (reg. nr. 379116) gör Tvistlösaren följande bedömning. Varumärket utgörs av ordet "anebyhus" i ett visst typsnitt, intill en mindre figur i svart/mörkgrått och vitt. Enligt Tvistlösarens uppfattning utgör inte figuren en sådan distinktiv del av varumärket att ordet "anebyhusgruppen" inte ska anses uppvisa likhet med varumärket. Vad gäller tillägget av ordet "gruppen", så ger detta närmast associationer till någon form av koncernstruktur med koppling till varumärket ANEBYHUS, och medför enligt Tvistlösarens mening inte att domännamnet inte ska anses förete likheter med Sökandens varumärke.

Tvistlösaren finner följaktligen att det första rekvisitet är uppfyllt.

Ond tro

Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska tvistlösaren göra en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det är, enligt punkt 7.2 i registreringsvillkoren, tillräckligt att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att rekvisitet ska vara uppfyllt.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 10 augusti 2013. Sökandens ordvarumärke ANEBYHUSGRUPPEN registrerades först den 29 augusti 2014, och det har i ärendet inte ingivits några bevis beträffande tidpunkten för registreringen av Sökandens firma.

Det kan emellertid konstateras att det omtvistade domännamnet registrerades ca sju år efter Sökandens registrering av varumärket ANEBYHUS i figur. Med tanke på parternas tidigare

mellanhavanden, måste Innehavaren vid tidpunkten för registreringen av domännamnet ha varit medveten om Sökandens verksamhet och risken för att det omtvistade domännamnet skulle kunna förete likheter med Sökandens immateriella rättigheter.

Innehavaren har enligt egna uppgifter inte lagt upp någon webbsida under det omtvistade domännamnet, och bedriver heller ingen verksamhet i Sverige. Efter det att Innehavaren 2014 bytte namn från Hedalm Anebyhus AS till Hedalm AS, ingår heller inte någon del av Innehavarens firma i domännamnet.

Sammantaget talar omständigheterna ovan för att det omtvistade domännamnet i vart fall har använts i ond tro.

Tvistlösaren finner följaktligen att det andra rekvisitet är uppfyllt.

Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Innehavaren har sedan registreringen av det omtvistade domännamnet bytt företagsnamn vid två tillfällen, och sedan 2014 är "anebyhus" inte längre en del av företagsnamnet. I ärendet har inte framkommit några uppgifter om att Innehavaren i övrigt skulle ha några registrerade varumärken som är identiska med eller liknar det omtvistade domännamnet.

Vidare saknas det i ärendet uppgifter om att Innehavaren skulle ha erhållit någon licens eller i övrigt någon rätt att använda ett domännamn som inkluderar den distinktiva delen av Sökandens varumärke. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som talar för att Innehavaren skulle ha en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Vad Innehavaren härvid har anfört beträffande det bolag som idag har firma Hedalm Anebyhusgruppen AS, och dess koncernförhållande till Anebyhusgruppen AS, saknar under dessa omständigheter relevans.

Det förhållandet att Anebyhus AB på 1990-talet lämnat ett begränsat samtycke att använda Anebyhus i Norge i kombination med namnet Hedalm innebär inte att Innehavaren har ett berättigat intresse att använda det omtvistade domännamnet i Sverige.

Vad som anförts ovan, under rubriken "ond tro", beträffande det faktum att ingen webbsida är knuten till domännamnet, liksom Innehavarens egna uppgifter om att Innehavaren inte bedriver någon verksamhet i Sverige, talar enligt Tvistlösarens mening även för att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Tvistlösaren finner därför att det tredje rekvisitet är uppfyllt.

Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av domännamnet <anebyhusgruppen.se> ska bifallas.

På IIS vägnar

.....

Jonas Gulliksson