



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2015-07-21

Ärendenummer
850

Sökande

Brownells Inc (org nr 5763)
200 South Front Street
Montezuma
Iowa 50171-1000
USA

Ombud:

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

Innehavare

Erik T

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <brownells.se>.

Beslut

Tvistlösaren föreskriver att det omtvistade domännamnet <brownells.se> ska överföras till Sökanden, Brownells Inc.

Bakgrund

Sedan Sökanden kommit in med en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende det omtvistade domännamnet, delgavs ansökan med Innehavaren med anmodan att komma in med yttrande. Sedan ett sådant hade kommit in, utsåg IIS den 15 juli 2015 Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 14 augusti 2015.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt bifall till yrkandet.

Parterna har anfört

Parterna i ärendet har åberopat en utförlig argumentering och en omfattande bevisning till stöd för sina yrkanden. I det följande återges huvudpunkterna i vad de har anfört.

1. Sökanden

Sökanden, Brownells Inc., är ett företag i Förenta Staterna vilket sedan 75 år tillbaka är verksamt inom området handeldvapen, ammunition och tillbehör till sådana vapen, etc.

Sökanden är genom registrering den 4 oktober 2002 innehavare av gemenskapsvarumärket "BROWNELLS" (registrering nummer 2049054) i klasserna 1, 8, 16 och 42. Detta varumärke, som härrör från företagets grundare Bob Brownell, används vid marknadsföring och försäljning av företagets produkter som återförsäljarmärke. Själva försäljningen och marknadsföringen av produkterna sker dock under andra varumärken eller eventuellt utan några varumärken alls.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 23 april 2012. I samband med att Sökanden för sig själv ämnade registrera ett domännamn med samma lydelse, kunde konstateras att namnet redan var upptaget efter att ha registrerats för Innehavaren. Sökanden fann också att det på hemsidan förekom marknadsföring av bland annat vapen och tillbehör till sådana genom en hänvisning till Midway Inc. som tillhandahöll "Shooting Supplies, Reloading, Gunsmithing, Hunting gear". Sökanden sände då ett varningsbrev till Innehavaren med uppmaning att omedelbart upphöra med marknadsföring av vapen i samband med domännamnet och att frivilligt medverka till en överföring av detta.

Innehavaren svarade att han inte hade för avsikt att medverka till någon sådan överföring och meddelade att domännamnet var till salu för 25 000 kronor. I detta sammanhang ändrades också hemsidans utformning så att den kom att innehålla en rubrik "BROWN ELL'S PLACE" samt en bild av en sjörövare. Enligt Sökandens uppfattning skedde denna omvandling av hemsidan för att Innehavaren ville undvika varumärkesrättsliga problem och skapa ett "krystat och långsökt" berättigat intresse i domännamnet.

Sökanden framhåller att det råder fullständig identitet mellan domännamnet och Sökandens skyddade varumärke. Enligt Sökanden har Innehavaren registrerat domännamnet i fullt medvetande om Sökandens anseende och berömdhet för att marknadsföra och länka till varor av exakt samma slag som Sökandens sålt och marknadsfört under 75 år. Innehavaren får därför enligt Sökanden anses ha såväl registrerat som använt domännamnet i ond tro.

Enligt Sökanden har Innehavaren inte heller någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. För detta talar enligt Sökanden bland annat den totalförvandling som hemsidan genomgick efter mottagandet av varningsbrevet då alla referenser till vapen försvann och ersattes av en "smått löjeväckande" hänvisning till en sjörövare.

Därutöver innebär enligt Sökanden Innehavarens erbjudande att sälja domännamnet för 25 000 kronor en klar indikation både av ond tro och av avsaknad av berättigat intresse i domännamnet.

2. Innehavaren

Innehavaren har som nyss nämnts bestritt yrkandet om överföring av domännamnet. I sitt yttrande har Innehavaren anfört att han arbetat inom hostingbranschen på "Levonline" och att han köpte domänen den 23 april 2012 för att använda den som hemsida för en "Counter Strike Klan" vilket också skedde. Vid detta tillfälle fanns inte någon firma med namnet "Brownells" registrerad i Sverige och han kände inte heller i övrigt till Sökandens bolag som var "så okänt att inte någon brand rating sajt på Internet känner till dem".

Den 18 mars 2015 informerades Innehavaren av supporten på "Levonline" om att <info@brownells-sverige.se> ville köpa det omtvistade domännamnet. Genom sitt arbete har Innehavaren god kännedom om priserna i sådana sammanhang och beslöt sig för att sälja namnet för 25 000 kronor vilket var cirka 20 % under det pris som man skulle ha hamnet på i andra liknande situationer. Han hade inte något behov av domännamnet. Sökanden sade att man skulle överlägga och återkomma vilket emellertid aldrig skedde. Innehavaren framhåller att han inte har lagt ut domännamnet i fråga för försäljning utan endast besvarat en fråga från Sökanden.

I samband med diskussioner på sociala media blev Innehavaren uppmärksam på att Brownells är ett amerikanskt företag som säljer vapenrelaterad utrustning och att deras största konkurrent är Midway, Enligt Innehavaren pekar Brownells domänen <midway.se> till sig själva, Av en god vän blev Innehavaren uppmanad att peka <brownells.se> till <midwayusa.com> för att "jämna ut sökresultaten, vilket jag då tycker är en rolig idé". Sökanden poängterar att han inte har några ekonomiska intressen i "Midway" och att länkningen till "Midways" sajt skedde på samma sätt som Brownells länkar <midway.se> till sin egen sajt.

Någon månad senare fick Innehavaren ett e-postmeddelande från Sökanden med det förut nämnda varningsbrevet, som bland annat innehöll en fråga om Innehavaren var villig att medverka till en överföring av domännamnet till Sökanden. Innehavaren meddelade då Sökanden att domännamnet var till salu för ett pris som "tidigare diskuterats". Enligt Innehavaren är Sökandens utelämnande av hänvisningen till det tidigare diskuterade priset ett försök att vinkla bilden av vad som egentligen skett för att på detta sätt styrka ond tro.

När Innehavaren tagit del av brevet ändrade han hemsidan och gick tillbaka till den gamla versionen i stället för länkningen till Midway. Enligt Innehavaren har Sökanden medvetet eller omedvetet utelämnat att hemsidan då kom att se ut som den gjort de senaste åren. Anledningen till att Innehavaren gått tillbaka till den gamla versionen av hemsidan var att Innehavaren inte ville skada Sökanden. Länkningen till <midwayusa.com> fanns bara under en tid av tre veckor och skedde på samma sätt som Sökanden själv länkade <midway.se> till sin egen sajt. Enligt Innehavaren kunde han inte inse att den metod som Sökanden själv använde kunde vara skadlig för varumärken. I sammanhanget har Innehavaren också lagt till att han inte på något sätt använt sig av Sökandens varumärke utöver den länkning som alltså skedde under en tid av tre veckor.

Tvistlösarens skäl

Enligt punkten 7.2 i de nu gällande registreringsvillkoren för toppdomänen .se ska ett domännamn avregistreras eller 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 (EU) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, 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.
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.
3. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

I Anvisningar gällande ATF finns anvisningar avseende tillämpningen av de tre rekvisiten (punkt 7).

Tvistlösaren tar i det följande till bedömning upp de olika frågorna i ärendet och deras förhållande till Registreringsvillkorens bestämmelser.

Identitet eller likhet

Enligt ingivet registreringsbevis är Sökanden sedan registrering den 4 oktober 2002 innehavare av gemenskapsvarumärket "BROWNELLS". Sökanden innehar alltså rätten till ett

varukännetecken som har rättsgrund i Sverige. Det firmakännetecken som det är fråga om i ärendet har inte åberopats som grund för likhetsbedömningen.

Det omtvistade domännamnet innehåller det registrerade varumärket med tillägg av toppdomänen ".se." Enligt stadgad praxis ska bortses från denna vid likhetsbedömningen. Tvistlösaren finner därför att domännamnet är identiskt med Sökandens skyddade varukännetecken.

Registrering och/eller användning i ond tro

Innehavaren förvärvade det omtvistade domännamnet den 23 april 2012. Vid denna tidpunkt innehade Sökanden rätten till det gemenskapsvarumärke som är identiskt med det omtvistade domännamnet. Innehavaren har åberopat att Sökanden vid tidpunkten för förvärvet av domännamnet inte hade någon registrerad firma i Sverige. Vad Sökanden har åberopat är emellertid likhet med varumärket och inte med firman. Även om det kan synas egendomligt att Innehavaren för sitt domännamn har valt namnet på ett amerikanskt företag i vapenbranschen, kan det emellertid mot Innehavarens bestridande i detta hänseende inte anses utrett att Innehavarens förvärv av domännamnet har skett i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

Enligt Innehavarens egna uppgifter användes domännamnet under en tid av ungefär tre veckor för länkning till <midwayusa.com>. Enligt Innehavaren gjordes detta för att han ansåg det vara en "rolig idé" med tanke på att Brownells enligt honom länkat <midway.se> till sin egen sajt. Oavsett motivet för den länkning som Innehavaren själv har initierat och oavsett de länkingsåtgärder som Sökanden enligt Innehavarens mening må ha vidtagit är emellertid Innehavarens länkingsåtgärd att anse som ett utnyttjande som konstituerar användning i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

Rätt till eller berättigat intresse

Innehavaren har anfört att han har ett berättigat intresse i domännamnet medan Sökanden har bestritt detta. De omständigheter som Innehavaren har anfört är emellertid inte sådana att han kan anses ha någon rätt till eller berättigat intresse i ett domännamn som innehåller Sökandens registrerade varukännetecken.

Sammanfattning

De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt tvistlösarens uppfattning

- att det föreligger sådan identitet mellan Sökandens registrerade varumärke och det omtvistade domännamnet som anges i Registreringsvillkoren,
- att det är visat att användningen av domännamnet har skett i ond tro i de nämnda villkorens mening, och
- att Innehavaren inte kan anses ha rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Vid denna bedömning ska Sökandens begäran om överföring bifallas.

På IIS:s vägnar

.....
Henry Olsson