



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-05-19

Ärendenummer
911

Sökande

Prestige Brands International, Inc (org.nr 05293212)
660 White Plains Road
Suite 250
Tarrytown
New York

Ombud:

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Innehavare

Saba N

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <cleareyesdrops.se>.

Beslut

Domännamnet <cleareyesdrops.se> skall överföras till Sökanden.

Bakgrund

Den 21 mars år 2015 ansökte Prestige Brands International, Inc ("Sökanden") om Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <cleareyesdrops.se> hos Internetstiftelsen i Sverige ("IIS").

IIS gav Saba N ("Innehavaren") tillfälle att inkomma med svaromål. Den 9 april år 2016 besvarade Innehavaren ansökan.

Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg IIS Johan Sjöbeck som tvistlösare den 20 april år 2016.

Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <cleareyesdrops.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <cleareyesdrops.se> överförs till Sökanden.

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden äger gemenskapsvarumärket CLEAR EYES med registreringsnummer 007054448 som är giltigt i hela EU, inklusive Sverige. Sökandens figurvarumärke CLEAR EYES registrerades år 2008 och används som kännetecken för Sökandens produkter som marknadsförs bland annat via Sökandens hemsida www.cleareyes.com.

Det omtvistade domännamnet <cleareyesdrops.se> innehåller CLEAR EYES i sin helhet. Tillägget "drops" är beskrivande för de varor som tillhandahålls under det omtvistade domännamnet samt för de varor som Sökandens varumärke avser, nämligen ögondroppar. Tillägget medför icke att det omtvistade domännamnet distanserar sig från varumärket i tillräcklig omfattning för att undvika en risk för förväxling. Det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens varumärke.

Under år 2015 lanserade Sökanden sina produkter i Sverige via Apoteket. I samband med lanseringen upptäcktes att någon annan, utan tillstånd från Sökanden, registrerat det omtvistade domännamnet <cleareyesdrops.se> den 26 maj år 2015.

På den hemsida som det omtvistade domännamnet pekar mot, marknadsför och säljer Innehavaren Sökandens produkter. Innehavaren har dessutom valt en utformning av sin hemsida som påminner om Sökandens officiella hemsida. Till exempel är färgval, typsnitt och layout mycket lika. Innehavaren använder dessutom Sökandens varumärke på ett sätt som får det att framstå att Innehavarens hemsida är Sökandens officiella hemsida i Sverige. Således är det uppenbart att Innehavaren haft kännedom om Sökandens varumärke.

Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet i syfte att hindra Sökanden eller andra från att använda detta och på vis begränsa tillgången till den svenska marknaden, eller för att snylta på Sökandens välkända varumärke och på så sätt locka trafik till sin egen hemsida. Innehavaren har registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Innehavaren har icke någon registrerad firma eller något registrerat varumärke som innehåller CLEAR EYES.

Innehavaren

Innehavaren anser icke att det omtvistade domännamnet <cleareyesdrops.se> är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens varumärke CLEAR EYES. Tillägget "drops" innebär att det föreligger en skillnad mellan det omtvistade domännamnet och varumärket. Sökandens varumärke består endast av två vanliga engelska ord och innehåller icke något fantasifullt eller säregt namn. Således blir förväxlingsrisken mindre.

Sökanden har påpekat att parternas hemsidor liknar varandra. Det föreligger visserligen likheter, tex en bild på skådespelaren Vanessa Williams, men denna bild har nu bytts ut för att visa god vilja.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet innan Sökanden började sälja sina produkter i Sverige och har således icke haft som syfte att begränsa Sökandens tillgång till den svenska marknaden. Syftet med registreringen var att tillhandahålla Sökandens produkter i Sverige till svenska konsumenter. Sökandens varumärke CLEAR EYES var icke ett välkänt varumärke vid registreringstillfället och det fanns således heller ingen möjlighet till snyltning.

Innehavaren anser sig ha ett berättigat intresse eftersom denne använder det omtvistade domännamnet för att sälja varor som är kopplade till namnet på hemsidan. Det omtvistade domännamnet används icke för att vilseleda konsumenter eller för att skada varumärkets anseende.

Twistlösarens skäl

Enligt "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015" skall 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 konstnärsnamn (om namnet icke 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), eller 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 icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

Identiskt eller liknar

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen.

Det omtvistade domännamnet <cleareyesdrops.se> består av orden i Sökandens registrerade varumärke CLEAR EYES i sin helhet samt av den beskrivande engelska termen "drops". Sökandens varumärke är registrerat för farmaceutiska preparat för ögonvård ("pharmaceutical preparations for the care of eyes") och Sökanden har gjort gällande att tillägget "drops" är beskrivande för samma typ av varor som Sökandens varumärke avser.

Med hänvisning till att varumärket CLEAR EYES används för ögondroppar är det Twistlösarens uppfattning att tillägget av det beskrivande engelska ordet "drops" icke är tillräckligt för att särskilja det omtvistade domännamnet <cleareyesdrops.se> från Sökandens varumärke.

Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <cleareyesdrops.se> liknar ett av Sökandens åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

Ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Av parternas inlagor i ärendet framgår att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet <cleareyesdrops.se> med Sökandens produkt CLEAR EYES i åtanke samt att Innehavaren haft kännedom om Sökandens verksamhet och varumärke.

Det omtvistade domännamnet innehåller Sökandens registrerade varumärke i sin helhet med tillägget av den engelska termen "drops", som är beskrivande för den typ av varor som Sökandens varumärke avser. Innehavaren, som använt det omtvistade domännamnet för att marknadsföra och sälja Sökandens produkter, har i ärendet icke visat att denne har någon rätt att nyttja Sökandens kännetecken som motsvarande domännamn.

Bevisningen i ärendet indikerar dessutom att Innehavaren utformat sin hemsida på ett sätt som påtagligt efterliknar Sökandens officiella hemsida "www.cleareyes.com". Förutom att Innehavaren på sin hemsida exponerar Sökandens varumärke har Innehavaren valt liknande färger, typsnitt och bildmaterial som återfinns på Sökandens officiella hemsida. Ovan nämnda användning av det omtvistade domännamnet får anses störa Sökandens verksamhet eftersom konsumenterna riskerar att vilseledas rörande det kommersiella ursprunget bakom Innehavarens verksamhet.

Den kommersiella användningen av det omtvistade domännamnet med försäljning av varor som omfattas av Sökandens varumärkesskydd, under ett förväxlingsbart namn, styrker ytterligare att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet är visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <cleareyesdrops.se> görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Innehavaren använder det omtvistade domännamnet i kommersiellt syfte och i konkurrerande verksamhet samtidigt som det omtvistade domännamnet liknar Sökandens registrerade varumärke. Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet måste således anses utgöra ett utnyttjande av Sökandens kännetecken.

Innehavaren har icke framlagt någon bevisning som visar att denne skulle äga eller inneha någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Icke heller har Innehavaren visat eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Det finns inga omständigheter i ärendet som tyder på att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Innehavaren.

Sammanfattningsvis har det i ärendet icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner tvistlösaren att det i ärendet icke är visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <cleareyesdrops.se> från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

På IIS vägnar

.....

Johan Sjöbeck