



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2017-06-01

Ärendenummer
993

Sökande

Skandia Fastigheter AB (org.nr 556467-1641)
Box 7063
103 86 Stockholm

Ombud:

Nordisk media Utveckling AB
Jörgen Kocksgatan 65
211 20 Malmö

Innehavare

Gunnar F

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen
< danderydcentrum.se, danderydscentrum.se, danderyd-centrum.se och danderyds-centrum.se>

Beslut

Domännamnen <danderydcentrum.se>, <danderydscentrum.se>, <danderyd-centrum.se> och <danderyds-centrum.se> överförs till Sökanden.

Bakgrund

Sökanden äger, förvaltar och utvecklar fastigheter, b.la. Mörby Centrum i Danderyd som är under namnbyte till namnet Danderyd Centrum. Sökanden hette tidigare Diligentia AB.

Sökanden är innehavare av följande registrerade varumärken i Sverige: ordmärkena DANDERYD CENTRUM, reg.nr. 523289, registrerat för varor och tjänster i klasserna 35, 36, 39 och 43 med ansökningsdatum den 15 oktober 2014 och DANDERYDS CENTRUM, reg. nr. 503423, registrerat för varor och tjänster i klasserna 35, 36, 39 och 43 med ansökningsdatum den 18 december 2009 samt figurmärkena danderydscentrum, reg. nr. 416440, registrerat för varor och tjänster i klasserna 35, 36, 39 och 43 med ansökningsdatum den 12 december 2010 och danderydscentrum, reg. nr. 416441, reg. nr. 416441, registrerat för varor och tjänster i klasserna 35, 36, 39 och 43 med ansökningsdatum den 12 december 2010.

De omtvistade domännamnen registrerades i februari-mars 2008.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att de omtvistade domännamnen ska överföras till Sökanden.

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande.

De fyra omtvistade domännamnen är vid en sammantagen bedömning identiska med Sökandens rättigheter med rättsgrund i Sverige.

Innehavaren har totalt registrerat 24 domännamn med koppling till ortsnamnet danderyd i kombination med orden galleria, shopping och centrum. 16 av dessa har avregistrerats och de fyra som inte är föremål för prövning i detta förfarande kommer att prövas inom ramen för ett annat tvistlösningsförfarande. Den 7 februari 2008 påbörjade Innehavaren registreringen av domännamnen.

Samtliga domännamn har tidigare registreringsdatum än Sökandens varumärkens ansökningsdatum. Följande omständigheter visar dock att Innehavaren agerat i ond tro både vid registreringen av de omtvistade domännamnen och därefter.

De första sex domännamnen registrerades inom loppet av två dagar, den 7 och 8 februari 2008, i samband med att Sökanden publikt tillkännagav planerna på namnbyte av Mörby Centrum till Danderyd Centrum. Dagen före de första registreringarna, den 6 februari 2008, publicerades på fastighetsvarlden.se en artikel med rubriken "Diligentia planerar miljardsatsning". I artikeln redogjordes för ett projekt för en summa av två miljarder kronor gällande Mörby Centrum och att ett namnbyte skulle genomföras till "Danderyd Centrum". Det framstår som uppenbart att Innehavaren såg en möjlighet att registrera domännamnen innan Sökanden hann göra det för att därefter sälja domännamnen till Sökanden. Efter de två första dagarnas registreringar följde ytterligare 18 registreringar med variationer på samma namntema.

Innehavaren har hävdats att domännamnen registrerades för en planerad egen verksamhet och att det inte var bestämt vilka domännamn som skulle användas. En omständighet som talar emot detta är dock att Innehavaren endast valt att förnya de domännamn som nämnts i ett varningsbrev som skickats från Sökanden till Innehavaren. Innehavaren har i förhandlingar mellan parterna begärt 220 000 kronor för att överlåta ovan nämnda åtta domännamn (däribland de domännamn som är föremål för prövning i detta förfarande) till Sökanden.

Innehavaren har inte presenterat något varumärke eller annan rättighet som motsvarar de omtvistade domännamnen. Det har inte framkommit något i utredningen av ärendet eller i korrespondensen med Innehavaren som ger stöd för att Innehavaren skulle ha ett berättigat intresse till de omtvistade domännamnen.

Sammanfattningsvis hävdar Sökanden således att de omtvistade domännamnen är identiska med Sökandens varumärken med rättsgrund i Sverige, att Innehavaren registrerat och använt domännamnen i ond tro samt att Innehavaren saknar berättigat intresse till domännamnen.

Innehavaren

Innehavaren har, som det får förstås, bestridit Sökandens begäran om överföring av de omtvistade domännamnen. Till stöd för sin inställning har Innehavaren sammanfattningsvis anfört att Innehavaren och bolaget Effekt AB som ägs av Innehavarens hustru, har haft som avsikt att öppna webbutik för försäljning av tekniska produkter under det omtvistade domännamnet, att det rör sig om en seriös satsning och att det nämnda bolaget har haft kostnader för de omtvistade domännamnen.

Tvistlösarens skäl

Enligt "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 exempelvis ett varukännetecken, ett näringskännetecken, eller en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, som 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.

I förevarande fall finner Tvistlösaren att det första villkoret är uppfyllt.

Tvistlösaren konstaterar vidare att det får anses styrkt att Innehavaren fått kännedom om namnbytet kort tid innan registreringen av de omtvistade domännamnen. Enligt Tvistlösarens bedömning får det således antagas att registreringarna har skett i ond tro. Även om ond tro inte skulle ha förelegat vid registreringen så har den fortsatta användningen i vart fall skett i ond tro eftersom ingen konkret verksamhet har bedrivits under de omtvistade domännamnen under en tidsperiod av nio år och Innehavaren har erbjudit Sökanden en överföring av de omtvistade domännamnen till ett högt pris efter att ha mottagit ett varningsbrev. Enligt Tvistlösaren tyder alla omständigheter i ärendet på att Innehavaren har valt att registrera domännamnen endast i syfte att senare kunna sälja dem till Sökanden. Det andra villkoret är mot denna bakgrund uppfyllt.

Inga omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet för Innehavaren har framkommit i ärendet. Det tredje villkoret är följaktligen uppfyllt.

Mot denna bakgrund ska Sökandens ansökan om överföring bifallas.

På IIS vägnar

.....
Jonas Gulliksson