

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2014-01-31

ÄRENDENUMMER

723/724

SÖKANDE

Jewelultra Ltd (org. nr. 02732994)

Diamondbrite House

Ewell Lane, West Farleigh

Madistone, Kent

ME15 0NG

United Kingdom

Ombud:

Zacco Sweden AB

Jur. kand. Maria E

Box 5581

114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Ketson AB (org. nr. 556602-4682)

Att. Mikael T

Helsingborgsvägen 33 A

262 72 Ängelholm

Ombud:

Gärde Wesslau Advokatbyrå

Advokat Petter H

Kungstorget 2

411 17 Göteborg

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <diamondbrite.se> och <jewelultra.se>.

BESLUT

Domännamnen <diamondbrite.se> och <jewelultra.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Ketson AB är innehavare av domännamnen <diamondbrite.se> och <jewelultra.se> som registrerades den 18 maj 2004.

Jewelultra Ltd ingav ansökningar om tvistlösning den 15 november 2013 och har betalat erforderliga avgifter samt begärt att ärendena ska avgöras av en tvistlösare. Vidare begärde Sökanden att de två ärendena skall avgöras genom ett beslut, som ett ärende.

Ketson har besvarat ansökan den 23 december 2013.

Den 27 december 2013 lämnades ärendena över till tvistlösaren Peter Hedberg för avgörande. Tvistlösaren beslutade att sammanlägga ärendena och avgöra dem genom ett beslut. Efter att ärendena överlämnats till tvistlösaren har båda parter inkommit med kompletterande yttranden.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnen <diamondbrite.se> och <jewelultra.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandena.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Det brittiska bolaget Jewelultra Ltd har i över tjugo års tid tillverkat och distribuerat ett brett utbud av kemiska produkter för bland annat fordonsvård under varumärket Diamondbrite mot bland annat den svenska marknaden.

Jewelultra och Ketson har haft ett samarbete sedan år 2001 där Ketson sålde Jewelultras produkter till återförsäljare på den svenska marknaden under varumärket Diamondbrite. Parternas samarbete upphörde den 13 september 2013 efter att Sökanden sagt upp samarbetet.

Ketson registrerade de aktuella domännamnen år 2004 utan tillstånd från Jewelultra. Eftersom Ketson kände till, eller borde ha känt till, Jewelultras exklusiva varumärkesrättigheter till

"Jewelultra" respektive "Diamondbrite" skedde registreringarna i ond tro. Under alla omständigheter har nyttjandet av domännamnen skett i ond tro då domännamnen varit länkade till en hemsida där Ketsons nya produkt "Brilliant Care" marknadsförs. Produkten är en direkt konkurrerande produkt till Jewelultras produkt Diamondbrite. Syftet med användningen är att dra fördel av den goodwill som finns i varumärkena "Jewelultra" respektive "Diamondbrite", bland annat för att driva trafik till den egna hemsidan.

Avseende den diskussion som uppstått i ärendet avseende skälig uppsägningstid av parternas samarbetsavtal bestrider Jewelultra att någon uppsägningstid överhuvudtaget skall vara aktuell. Ketson har begått ett väsentligt avtalsbrott som under alla omständigheter ger Jewelultra rätt att omedelbart säga upp avtalet. Även om Ketson skulle vara berättigat till en uppsägningstid kan det aldrig vara motiverat att använda domännamnen på det sätt som sker, inte ens under en uppsägningstid för att avyttra lager och i övrigt avveckla sin verksamhet.

Jewelultra är innehavare av registrerade gemenskapsvarumärken från år 2000 och framåt för "Jewelultra" respektive "Diamondbrite".

Innehavaren

Ketson har i praktiken varit generalagent för Jewelultras produkter i Sverige och har under de tretton åren samarbetet varit på egen bekostnad översatt broschyrer, reviderat hemsidan och på många andra sätt verkat för parternas bästa. För återförsäljarna finns det t ex ett speciellt framtaget marknadsmaterial. Dessa åtgärder har skett med Jewelultras vetskap och godkännande, samt gagnat båda parter.

Ketson anser inte att de skäl Jewelultra framfört för att hävda rätt till en omedelbar uppsägning av parternas samarbete är giltiga. Någon rätt till omedelbar uppsägning finns inte och med en analog tolkning av den svenska Agentlagen ska Ketson ha åtminstone sex månader på sig att avveckla sin verksamhet. För att kunna avveckla verksamheten är det väsentligt att ha tillgång till de aktuella domännamnen, dels för att hålla kontakt med gamla kunder under löpande garantitid (Diamondbrite omfattas av sex års garanti) och dels för att kunna ställa om verksamheten till ny inriktning då en sådan omställning tar tid.

Ketson har aldrig haft avsikten att skada Jewelultra genom innehavet och brukandet av domännamnen. Domännamnen har använts med Jewelultras vetskap. Efter Jewelultras uppsägning av avtalet har Ketson haft rätt till en skälig omställningstid att avveckla sin verksamhet, inklusive användandet av domännamnen. Vid dags dato (den 21 januari 2014, tvistlösarens anm.) brukas inte domännamnen av Ketson.

TVISTLÖSARENS SKÄL

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 15 februari 2011 anges rekvisiten för att domännamn ska kunna överföras. Den första förutsättningen är att domännamnet ska vara identiskt eller likna ett varumärke eller firma (eller andra rättigheter) med rättsgrund i Sverige som sökanden kan visa rätt till. Den andra förutsättningen är att domännamnet används eller har registrerats i ond tro, och slutligen ska motparten sakna rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att domännamnet ska kunna överföras till sökanden.

Det är endast dessa begränsade kriterier som tvistlösaren har att ta ställning till.

Jewelultra är innehavare av registrerade gemenskapsvarumärken från år 2000 och framåt för "Jewelultra" respektive "Diamondbrite". Innehavet har vitsordats av Innehavaren, dock ej kännedom om registreringarna. Tvistlösaren anser att domännamnen är identiska med de omtvistade domännamnen och det första rekvisitet är således uppfyllt.

Jewelultra har förnekat kännedom om att domännamnen varit registrerade och Ketson att det funnits immateriella rättigheter såsom varumärken. Det är högst sannolikt att parterna har haft kännedom om de faktiska förhållandena mot bakgrund av det långvariga samarbetet. Så länge samarbetet pågick drog parterna fördel av varandras åtgärder och marknadsinsatser. Fråga i ärendet blir om det är motiverat för Innehavaren att fortsätta vara innehavare av de omtvistade domännamnen mot Sökandens vilja.

Det är ostridigt i ärendet att parterna inte längre samarbetar. Detta oavsett om en skälig uppsägningstid borde tillämpats på parternas samarbetsavtal eller ej genom en analog tolkning av Agentlagen. Att ta ställning till frågan om skälig uppsägningstid ligger dock inte inom ramen för det alternativa tvistlösningsförfarandet.

Under förevarande förhållanden är det förstaeligt om Innehavaren vill behålla domännamnen under en viss tid under påstående att detta är nödvändigt för att kunna få avsättning för sitt inestående lager och dessutom kunna hålla kontakt med kunder som köpt de tidigare saluförda produkterna under varumärket Diamondbrite. Det är dock inte försvarbart att under dessa påståenden länka de omtvistade domännamnen till en ny hemsida avsedd för Innehavarens nya och direkt konkurrerande produkt. Den användning som sker från Innehavarens sida med kännedom om Sökandens registrerade varumärken och med syftet att driva trafik till sin hemsida för att få avsättning för en direkt konkurrerande produkt måste anses vara i ond tro.

Av vad som sagts ovan följer att Innehavaren inte längre kan anses ha ett berättigat intresse till domännamnen även om så kan ha varit fallet under parternas tidigare samarbete.

Domännamnen <diamondbrite.se> och <jewelultra.se> ska således överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

.....

Peter Hedberg