

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2014-01-03

ÄRENDENUMMER

728

SÖKANDE

Åre Skidfabrik AB (org. nr/pers nr 556835-7619)

Såå 402

830 13 Åre

INNEHAVARE

Name Navigation (org. nr/pers nr 556678-3485)

Box 55621

102 14 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <extrem.se>.

BESLUT

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <extrem.se> lämnas utan bifall.

BAKGRUND

Sedan Sökanden ansökt om tvistlösning avseende domännamnet <extrem.se> förelades Innehavaren att komma in med yttrande över ansökan. Ett sådant yttrande kom också in, vilket är daterat den 27 december 2013. Sökanden hade begärt att ärendet skulle avgöras av en tvistlösare och Innehavaren hade instämt i denna begäran. Den 30 december 2013 utsåg .SE Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 29 januari 2014.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till denne.

Innehavaren har bestritt detta yrkande.

PARTERNA HAR ANFÖRT

1. Sökanden

Inledningsvis har Sökanden anfört att Åre Skidfabrik är Skandinaviens enda alpina skidfabrik. Företaget har funnits i olika former sedan 1981. För ungefär två år sedan ändrades ägarförhållandena genom att tre privatpersoner tillsammans med de två grundarna köpte fabriken och dess varumärke ”Extrem” från det norska företaget som varit ägare under cirka fyra år. Detta inköp gjordes genom det då nystartade företaget Åre Skidfabrik AB, medan verksamheten under den tidigare ägaren bedrivits under bolagsnamnet ”Extrem of Scandinavia AB”. I köpet ingick förutom fabriken och varumärket också en rad domännamn, bland dem <extrem.se>. Av någon anledning underlät emellertid Sökanden, dvs. Åre Skidfabrik AB, att sedermera förnya registreringen av detta domännamn. Detta registrerades i stället av den nuvarande Innehavaren vilken sedermera pekade om domännamnet till en sexdatingsite kallad <knulla.se>.

När det gäller varumärket ”extrem” har Sökanden anfört att detta började användas år 1993 som ett varumärke för snowboards vilket enligt Sökanden under 1990-talet var ett av de mest säljande snowboardmärkena i Sverige. Sedan ungefär 15 år tillbaka byggs också skidor under varumärket vilket enligt Sökanden i dag är ett av Sveriges mest populära skidmärken inom det s.k. ”all mountain-segmentet”, och dess kundkrets ökar alltmera. Enligt sökanden har under två år i rad Sveriges största skidmagasin, ”Åka Skidor”, utsett Extremes modeller till ”bästa all-mountain-skida” och ”bästa damskida” av alla märken som säljs i Sverige. Enligt Sökanden är Extrem ett av de snabbast säljande skidmärkena i de mest välsorterade skidbutikerna i Sverige.

Sökanden har anfört att den omständigheten att Innehavaren har pekade om domännamnet till en sexdatingsajt skadar både Sökanden och skidmärket ”Extrem” ”oerhört mycket” eftersom många intresserade skidåkare ofta använder de olika skidmärkenas hemsidor för att jämföra och skaffa sig information om olika skidmodeller. Sökanden har framhållit att den håller på med en offensiv lansering i utlandet där många potentiella återförsäljare och kunder inte så väl känner till märket ”Extrem” och där då hemsidan är av största betydelse.

När det sedan gäller Sökandens innehav av en rättighet med giltighet i Sverige har denne i huvudsak anfört följande. Sökandens, dvs. Åre Skidfabriks AB, varumärke ”Extrem” har använts som snowboard- och skidvarumärke i tjugo år och det är ett registrerat varumärke sedan 1996. Därutöver är det i dag ett mycket inarbetat skidmärke som många skidåkare känner till och uppskattar. Domännamnet <extrem.se> har tidigare sedan 1997 använts och innehafts av skidmärket ”Extrem.” och Åre Skidfabrik AB äger och använder i dag <extrem.com> och även <extremskis.se> och <extremskis.com>.

Enligt Sökandens uppfattning har Innehavaren handlat i ond tro när den registrerade eller använde domännamnet framför allt genom att detta används för att peka om till <knulla.se> och alltså missleder besökare till en annan sajt. Även om Innehavaren inte tidigare känt till skidmärket ”Extrem” kan det ändå rimligen antas att den kontrollerat <extrem.com> och då upptäckt att ”Extrem” är ett etablerat skidmärke. Innehavaren har därför med största sannolikhet vid registreringstillfället känt till skidmärket ”Extrem” och velat utnyttja dess goda rykte och missleda skidåkare till sajten <knulla.se>.

Innehavaren saknar enligt Sökanden rätt till eller berättigat intresse i domännamnet eftersom den inte har någon anknytning till namnet och att namnet används för att länka till <knulla.se> vilket innebär skada för skidmärket och vilseleder skidåkare och andra konsumenter.

Till stöd för sina påståenden har Sökanden gett in och åberopat skärmdumpar från <extrem.com> och <knulla.se>, varumärkesregistreringar avseende märket ”Extrem”, kopia av köpeavtalet varigenom Sökanden köpte bland annat varumärket ”Extrem” och domännamnet <extrem.se>, samt utdrag av Sveriges enligt uppgift största skidtest samt en kopia av Extrems internationella ”Brand Presentation”.

2. Innehavaren

Som förut har nämnts har Innehavaren bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnet.

Inledningsvis har Innehavaren anfört att dess verksamhet består i att registrera, köpa, sälja och utveckla domäner och att den innehar och förvaltar en av Sveriges största portföljer av sådana domäner och är dessutom en strategisk partner till Google och Eniro eftersom dessa visar sina sponsrade länkar på de flesta av Sökandens domäner. Sökanden registrerade det aktuella domännamnet den 12 april 2013 för att använda det i sin verksamhet.

I fråga om Sökandens yrkande om överföring av domännamnet har Innehavaren först anfört sig till frågan om dess berättigade intresse i domännamnet. Enligt Innehavaren registrerades domännamnet i fråga eftersom det är generiskt och betydelsebärande. Den hemsida som Innehavaren marknadsfört, dvs. <knulla.se>, är enligt Innehavaren inte någon porrsida utan en datingtjänst med en lite mera extrem inriktning. Hemsidan innehåller inte några nakenbilder eller något annat som kan anses som kränkande för en besökare utan är att betrakta som ”rumsren”. Anledningen till att Innehavaren pekade om domännamnet till den nämnda hemsidan var att merparten av besökarna var ute efter vad som kan kallas extremkontakt, dvs. sexdating, beroende på att det redan fanns en hemsida som hette <extremkontakt.com>. Innehavaren har också framhållit att det finns en rad olika associationer och kopplingar till ordet ”extrem”, av vilka majoriteten inte har något med skidor att göra. Efter det att tvistlösningsförfarandet påbörjades har Innehavaren emellertid tagit bort den ifrågavarande länkningen.

När det sedan gäller frågan om ond tro har Innehavaren först påpekat att ”extrem” är ett generiskt ord till vilket Sökanden inte har någon ensamrätt. Det finns exempelvis enligt hemsidan <allabolag.se> sexton olika bolag som har ordet ”extrem” i sitt företagsnamn. Att Innehavaren pekat domännamnet till en datingsida har enligt denne inget att göra med ondrosbegreppet att göra bland annat eftersom det inte finns några nakenbilder eller annat kränkande material på den sidan. Betydelsen av ordet ”extrem” är enligt Innehavaren sådan att det finns olika något extrema användningsområden för ett sådant domännamn. Innehavaren har framhållit att den aktuella användningen av domännamnet inte är uppseendeväckande eftersom det finns en naturlig förklaring till varifrån majoriten av trafiken kommer.

Slutligen har Innehavaren framhållit den aldrig hört talas om Sökanden före den dag då den fick del av ansökan om ATF-förfarande; denne är enligt Innehavaren inte heller är känd för allmänheten i Sverige.

Sammanfattningsvis har Innehavaren anfört att Sökanden inte har utvecklat hur eller varför Innehavaren skulle sakna berättigat intresse med avseende på domännamnet eller skulle vara i ond tro. Mot bakgrund härav ska enligt Innehavaren domännamnet i fråga inte överföras till Sökanden.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Enligt gällande Registreringsvillkor avseende toppdomänen ”.se” ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om

- domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken, ett näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden), en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas enligt förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006, en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007 eller ett namn på en statlig myndighet som tas upp i det register som Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 eller dess vedertagna förkortning, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som har begärt tvistlösningen kan visa rätt,
- domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
- Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

I de Anvisningar gällande för ATF (punkt 7) som är fogade till Registreringsvillkoren finns angivna vissa element till ledning för tolkningen av de olika rekvisiten.

Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet.

Identitet eller likhet

I detta hänseende kan först konstateras att det varumärket ”EXTREM” registrerats i Sverige med registreringsdag den 14 juni 1996. Den 29 maj 2012 antecknades i varumärkesregistret

att bland andra det ifrågavarande varumärket överlåtits till Sökanden. Denne är alltså innehavare av en varumärkesrättighet med verkan i Sverige.

Det omtvistade domännamnet innehåller varumärket endast med tillägg av toppdomänen ".se". Domännamnet får därför anses likna varumärket i Registreringsvilkorens mening.

Registrering eller användning i ond tro.

För att en ansökan om överföring av ett domännamn ska kunna bifallas ska Sökanden visa att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. I detta hänseende har Innehavaren först anfört att den registerat domännamnet i april 2013 sedan det blivit tillgängligt för nyregistrering genom Sökandens underlåtenhet att förnya sin registrering. Enligt Innehavaren är "extrem" ett generiskt ord till vilket Sökanden inte kan ha någon ensamrätt bland annat eftersom det finns ett antal bolag som har ordet i sina företagsnamn. Innehavaren har vidare framhållit att den inte hört talas om Sökanden innan den delgavs ansökan om ATF-förfarande och att Sökanden inte heller är känd för allmänheten i Sverige.

Twistlösaren kan i detta hänseende endast konstatera att Sökanden och sannolikt också dess varumärke varit känt och kanske till och med väl känt hos den mera avancerade skidåkande allmänheten i Sverige. Mot Innehavarens bestridande kan det emellertid inte anses visat att denne känt till dessa omständigheter vid registreringsstillfället på ett sådant sätt att den då varit i ond tro i Registreringsvilkorens mening.

När det sedan gäller användning i ond tro har Sökanden främst anfört att Innehavaren handlat i ond tro genom att peka om <extrem.se> till <knulla.se> och att Innehavaren, även om den inte tidigare känt till skidmärket "extrem", borde ha kontrollerat domännamnet <extrem.com> och då upptäckt att "Extrem" var ett etablerat varumärke för skidor. Enligt Sökanden bör Innehavaren ha känt till märkets existens och velat utnyttja dess goda rykte till att missleda skidåkare till sajten <knulla.se>. Mot detta har Innehavaren bland annat anfört att pekningen till en datingsida inte är något som faller under ondtrösbegreppet och att betydelsen av ordet "extrem" gör att man får räkna med att det finns ett antal lite extrema användningsområden för ett sådant domännamn. Att domännamnet pekat om till den nämnda sajten beror på att majoriteten av de som gick in på sajten var ute efter vad man kan kalla "extremkontakt" dvs. sexdating. Innehavaren har också anfört att den tagit bort denna länkning efter det att ATF-förfarandet inleddes.

Vad Sökanden främst har hänfört sig till när det gäller Innehavarens användning av domännamnet är att detta pekat till sajten <knulla.se>. Även om man i detta sammanhang kan ha olika åsikter om namnet på den sajt till vilken domännamnet pekat, kan emellertid konstateras att sajten inte innehåller några nakenbilder eller annat kränkande material och inte kan anses som en porrsajt i vanlig mening. För vidare tillträde till sajtens tjänster krävs att man loggar in. Innehavaren har också förklarat att denna pekning skett eftersom de flesta användarna av <extrem.se> varit ute efter sexdating.

Främst mot bakgrund av de omständigheter som nu har nämnts kan twistlösaren inte finna att Innehavarens användning det omtvistade domännamnet, främst genom pekningen till <knulla.se>, skulle falla under det ondtrösbegrepp som används i Registreringsvilkoren.

Rätt till eller berättigat intresse i domännamnet

Med hänsyn till den bedömning som gjorts när det gäller frågan om registrering eller användning i ond tro saknas anledning att gå in på frågan om Innehavarens rätt till eller berättigade intresse i domännamnet.

Sammanfattning

Den bedömning som tvistlösaren gjort av omständigheterna i ärendet innebär att

- det är visat att likhet i Registeringsvilkorens mening föreligger mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens varumärke ”EXTREM”;
- det inte är visat att Innehavaren registrerat eller använt domännamnet i ond tro i Registeringsvilkorens mening
- det med hänsyn till denna bedömning av frågan om ond tro saknas anledning att gå in på frågan om Innehavarens rätt till eller berättigade intresse i domännamnet.

Med hänsyn till denna bedömning ska Sökandens begäran om överföring av domännamnet lämnas utan bifall.

På .SE:s vägnar

.....
Henry Olsson