

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2014-06-02

ÄRENDENUMMER

758

SÖKANDE

Stam fyra Östermalm AB (556851-3005)

113 88 Stockholm

Ombud:

Brann AB

Att: Tomas J

Box 12246

102 26 Stockholm

INNEHAVARE

Marcus E

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <**faltoversten.se**>.

BESLUT

Domännamnet <**faltoversten.se**> ska överföras till Sökanden, Stam fyra Östermalm AB.

BAKGRUND

Sökanden, ett svenskt aktiebolag, är innehavare av svensk nationell varumärkesregistrering Nr 353 640 FÄLTÖVERSTEN (ord), ingiven 24 juli 2001 och registrerad 22 mars 2002 för ”annons- och reklamverksamhet; marknadsföring av affärsgalleri”, klass 35, samt ”uthyrning av affärslokaler i affärsgalleria”, klass 36.

Det omtvistade domännamnet registrerades i namnet av Innehavaren den 14 oktober 2005.

Den 26 mars 2014 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <faltoversten.se> till .SE.

Innehavaren inkom med Svaromål, daterat den 9 april 2014.

.SE utsåg den 5 maj 2014 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 4 juni 2014.

Enär Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Innehavarens svar och gällande ATF-regler. Förfarandespråket är svenska.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet <faltoversten.se> ska överföras till Sökanden, Stam fyra Östermalm AB.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden äger den fastighet mellan Karlaplan och Valhallavägen på Östermalm i Stockholm, som inrymmer affärsgallerian Fältöversten, samt driver även den verksamhet som utgörs av gallerian Fältöversten. Enligt Sökanden, förvärvade Sökanden fastigheten och gallerian Fältöversten år 2011.

Sökanden uppger att Fältöversten har använts som namn på gallerian sedan den byggdes 1973, och att den idag rymmer drygt 60 butiker och restauranger, samt har ca 5,5 miljoner årliga besökare. Sökanden menar att Fältöversten därmed torde vara en av Stockholms mest kända affärsgallerior, och att varumärket FÄLTÖVERSTEN är välkänt som kännetecken för denna affärsgalleria.

Sökanden hänvisar till Sökandens varumärkesrätt till FÄLTÖVERSTEN, och anser att det omtvistade domännamnet <faltoversten.se> är i det närmaste identiskt med Sökandens varumärke.

Sökanden anger att Innehavaren registrerade <faltoversten.se> 2011, och - även med hänvisning till innehållet på Innehavarens till domännamnet kopplade hemsida - drar slutsatsen att Innehavaren ägde kännedom om Sökandens känneteckensrätt vid tiden för registreringen.

Innehavaren har enligt Sökanden ingen rätt eller rättighet till <faltoversten.se>, eftersom Innehavaren inte har någon koppling till fastigheten eller gallerian Fältöversten eller den verksamhet som bedrivs under varumärket FÄLTÖVERSTEN. Enligt Sökanden finns ingen verksamhet under kännetecknet Fältöversten som inte har direkt anknytning till Sökandens galleria.

Innehavaren utnyttjar Sökandens känneteckensrätt för att driva trafik till den hemsida som är kopplad till <faltoversten.se>, vilken innehåller länkar och annonser från tredjeman. Sökandens varumärkesrättigheter innefattar ”annons- och reklamverksamhet”, vilket är det samma som Innehavaren använder det omtvistade domännamnet för. Innehavarens användning av <faltoversten.se> gör intrång i Sökandens rättigheter, blockerar Sökandens möjlighet till legitim användning, samt riskerar att den som söker information om Sökandens verksamhet via annonser på hemsidan kopplad till <faltoversten.se> hamnar hos konkurrent till Sökanden.

Sökanden hänvisar också till ett tidigare avgörande, ATF Nr 733 <fältöversten.se>, till stöd för sin inläga.

Innehavaren

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet då det refererar till ett bostadskvarter och därför är en generisk benämning som ingen kan ha ensamrätt till. Det finns 38 andra bolag och verksamheter som också använder Fältöversten i sina företagsnamn och ordet i sig grundar sig på det generiska ordet ”Fältöverste”.

Innehavaren registrerade <faltoversten.se> 2005, det vill säga 5 år innan Sökanden förvärvade varumärket FÄLTÖVERSTEN år 2011. Innehavaren har därför inte registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro gentemot Sökanden.

Innehavaren har inte heller använt <faltoversten.se> i ond tro, då innehållet inte är kommersiellt, det omtvistade domännamnet innehas av en privatperson med syfte att via en informationssida sprida information om bostadskvarteret Fältöversten och referera till verksamheter inom den geografiska platsen samt använda <faltoversten.se> för e-post med referens till det geografiska området.

De eventuella annonser som förekom på den hemsida som är kopplad till det omtvistade domännamnet är en del av den gratis webhosting som Innehavaren tar del av i utbyte mot annonsplats från web hostingföretaget. Annonserna är nu inte synliga, vilket hade kunnat ske tidigare om Sökanden kommunicerat med Innehavaren.

Enligt Innehavaren finns ingen förväxlingsrisk mellan Sökandens intressen och Innehavarens användning och verksamhet.

Innehavaren anser sig ha ett berättigat intresse till <faltoversten.se>, då Innehavaren har ett stort antal e-postadresser kopplade till det omtvistade domännamnet, som används gratis av privatpersoner. Vidare har Innehavaren tidigare bott i närheten av bostadskvarteret, vilket i sig, enligt Innehavaren, utgör ett berättigat intresse till <faltoversten.se>.

Avslutningsvis anför Innehavaren att Sökanden ägnat sig åt så kallad ”reverse domain hijacking”, och otillbörligt utnyttjat ATF i ond tro genom att i efterhand bygga upp ett scenario där Sökanden försöker påvisa sitt konstruerade berättigade intresse och svartmåla Innehavaren och dennes berättigade intresse. Sökandens hänvisning till ATF Nr 733 är inte relevant, då varje enskilt förfarande ska bedömas på separata grunder.

TVISTLÖSARENS SKÅL

Enligt ”Registreringsvillkor gÅllande fÅr toppdomÅnen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett domÅnnamn ÅverfÅras till den som begÅrt tvistlÅsningsfÅrfarandet om

1. DomÅnnamnet År identiskt med eller liknar exempelvis ett kÅnnetecken som har rÅttsgrund i Sverige och till vilket den som begÅrt tvistlÅsningen kan visa rÅtt, och
2. DomÅnnamnet har registrerats eller anvÅnts i ond tro, och
3. Innehavaren inte har nÅgon rÅtt eller berÅttigat intresse till DomÅnnamnet.

Alla tre villkoren mÅste vara uppfyllda fÅr att en sÅkande ska kunna vinna framgÅng med sin talan.

KÅnnetecken vilket har rÅttsgrund i Sverige och likhetsbedÅmning

SÅkanden År innehavare av en svensk nationell varumÅrkesregistrering Nr 353 640 FÅLTÅVERSTEN (ord).

Vid jÅmfÅrelsen mellan SÅkandens kÅnnetecken och det omtvistade domÅnnamnet skall bortses frÅn toppdomÅnen, i detta fall .se.

Mellan FÅLTÅVERSTEN och <faltoversten> bestÅr den enda skillnaden att domÅnnamnet År skrivet med bokstÅverna a och o i stÅllet fÅr Å och Å. Åven om det sedan lÅnge År mÅjligt att registrera domÅnnamn med exempelvis de svenska nationella tecknen Å, Å och Å, År det fortfarande absolut vanligast att translitterera dessa bokstÅver till exempelvis A och O.

Det År TvistlÅsarens uppfattning att domÅnnamnet <faltoversten.se> liknar SÅkandens varumÅrke, vilket har rÅttsgrund i Sverige och till vilket SÅkanden kan visa rÅtt.

Ond tro

Enligt registreringsvillkoren gÅllande fÅr toppdomÅnen .se, År innehavaren av ett domÅnnamn vid var tid skyldig att se till att det valda domÅnnamnet *inte utgÅr intrÅng i annans rÅttighet*, eller pÅ annat sÅtt strider mot gÅllande fÅrfattning, allmÅn ordning eller År Ågnat att vÅcka fÅrargelse.

I nu fÅreliggande fall registrerades det omtvistade domÅnnamnet den 14 oktober 2005, det vill sÅga mer Ån 3,5 År efter det att SÅkandens varumÅrke FÅLTÅVERSTEN registrerades.

Innehavaren har anvÅnt <faltoversten.se> fÅr en hemsida med lÅnkar till vad som fÅrmodas vara kommersiella hemsidor, samt med direkta annonser fÅr andra bolags varor och tÅnster.

Innehavaren synes anfÅra att de annonser som finns (eller i varje fall fÅrekommit) pÅ den hemsida som År kopplad till <faltoversten.se> År en del av en gratis webbhosting, och – som det fÅr fÅrstÅs – inte ligger under Innehavarens ansvar. DÅ dessa annonser dock faktiskt finns (eller i varje fall funnits) direkt pÅ Innehavarens hemsida, omfattas de av Innehavarens direkta ansvar. Detta styrks Åven av Innehavarens egen uppgift att annonserna pÅ Innehavarens egen begÅran kan visas i synligt eller osynligt skick.

Twistlösaren kan, mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet, inte dra annan slutsats än att Innehavaren, med kunskap om Sökandens kännetecken och verksamhet, registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro, väl medveten om likheten med Sökandens kännetecken och i akt och mening att utnyttja denna likhet, samt sedan använt <faltoversten.se> i ond tro genom att använda det för en hemsida med kommersiella annonser och länkar till kommersiella hemsidor.

Mot bakgrund av ovanstående drar Twistlösaren slutsatsen att domännamnet både registrerats och använts i ond tro.

Berättigat intresse

Av omständigheterna i ärendet, får anses visat att Sökanden inte har givit Innehavaren något tillstånd att registrera ett med Sökandens kännetecken förväxlingsbart domännamn.

När det gäller frågan om Innehavaren har ett berättigat intresse, konstaterar Twistlösaren att domännamnet är i princip identiskt med Sökandens varumärke FÄLTÖVERSTEN. Det omtvistade domännamnet har dessutom använts för en hemsida med annonser och länkar till kommersiella sites, vilket är identiskt med Sökandens ”annons- och reklamverksamhet” som omfattas av varumärket FÄLTÖVERSTEN.

Att på ovan angivet sätt registrera och använda ett domännamn som är uppenbart förväxlingsbart med annans kännetecken, och sedan använda detta för att – mot förmodad betalning – lägga upp annonser och länka domännamnet till konkurrenters och andras kommersiella hemsidor, kan aldrig ge upphov till ett berättigat intresse.

Att någon tidigare har bött i närheten av en verksamhet som är varumärkesskyddad, ger inte heller någon rättighet till att kommersiellt dra nytta av kännedomen om och skyddet av nämnda varumärke, vilket Innehavaren synes ha motsatt uppfattning om.

Mot bakgrund av ovanstående omständigheter drar Twistlösaren slutsatsen att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <faltoversten.se>.

ATF Nr 733 <faltoversten.se>

Som ovan angivits, hänvisar Sökanden till ett tidigare avgörande, ATF Nr 733 <faltoversten.se>, till stöd för sin inlaga. Twistlösaren håller dock med Innehavaren om att nämnda hänvisning inte har någon avgörande vederbörlig relevans för beslut i nu aktuellt ärende, då nämnda domännamn var helt identiskt med Sökandens kännetecken, innehavaren inte har någon uppenbar anknytning till Innehavaren i nu aktuellt ärende och det även i övrigt föreligger skillnader i ärendena.

“Reverse Domain Name Hijacking”

I Innehavarens svar synes Innehavaren hänvisa till vad som beträffande den tvistlösningsprocess som avser generiska toppdomäner och ett antal landstoppdomäner (dock inte bl a .se), nämligen Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), kan anföras mot Sökanden: ”Reverse Domain Name Hijacking”.

Detta innebär att tvistlösare har möjlighet att notera att en sökande använder tvistlösningsförfarandet i ett ond tros försök att få ett domännamn överfört till sig.

Tvistlösaren konstaterar dels att registreringsvillkoren för .se inte innehåller någon särskild reglering av "Reverse Domain Name Hijacking", dels att det inte finns något i detta ärende som indikerar att Sökanden försökt utnyttja ATF förfarandet för att otillbörligen söka få det omtvistade domännamnet överfört till sig. Se i övrigt vad som ovan anförts.

På .SE:s vägnar

.....
Petter Rindforth