



## Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut

Ärendenummer

2015-09-10

852

---

### Sökande

Söderstam Handels Aktiebolag med bifirma Franska Kakelbutiken i Sverige  
(org. nr/pers nr 556409-9249)

Odengatan 23

114 24 Stockholm

### Innehavare

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

Box 55621

102 14 Stockholm

### Saken

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

---

### Beslut

Domännamnet <**franskakakelbutiken.se**> ska överföras till Sökanden.

---

### Bakgrund

Sökanden har inkommit till IIS med begäran om tvistlösning för domännamnet  
<**franskakakelbutiken.se**> och härvid yrkat att domännamnet ska överföras till  
Sökanden.

Innehavaren har skriftligen bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <**franskakakelbutiken.se**> , men godtagit att ärendet ska prövas av en tvistlösare.

IIS har utsett Jan Rosén att vara tvistlösare i ärendet.

### **Yrkanden**

Sökanden har yrkat att domännamnet <**franskakakelbutiken.se**> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har motsatt sig att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.

### **Parterna har anfört**

#### **Sökanden:**

Sökanden driver verksamheten Franska Kakelbutiken sedan c:a 25 år. Butiken och dess utställningslokal är belägen på Frejgatan 21 i Stockholm. Sökandens firma, Söderstam Handels Aktiebolag, registrerades år 1990. Sökanden registrerade bifirman *Franska Kakelbutiken i Sverige* 1999-06-22 och hade dessförinnan registrerat domännamnet <**franskakakelbutiken.com**>, nämligen per 1999-03-11.

Sökandens verksamhet har bedrivits under lång tid under namnet Franska Kakelbutiken och namnet är vida känt och helt förknippat med Sökanden. Huvudfirman används inte i marknadsföringen utan verksamheten har, i vart fall sedan år 1999, endast förknippats med uttrycket Franska Kakelbutiken.

Registreringen av bifirman har tidigare rättsgrund än registreringen av domännamnet <**franskakakelbutiken.se**>. Bifirman får anses identisk med Innehavarens domännamn. Innehavaren har registrerat domännamnet <**franskakakelbutiken.se**> i ond tro eftersom domännamnet är helt specifikt för Sökandens verksamhet. Det får anses uteslutet att Innehavaren registrerat domännamnet utan kännedom om Sökandens verksamhet. Registreringen har skett utan något medgivande från Sökanden. Någon verksamhet bedriver inte Innehavaren under domännamnet <**franskakakelbutiken.se**>, i vart fall ingen som anknyter till uttrycket eller dess innebörd, på annat sätt än att via länkar driva trafik till andra hemsidor på vilka annonser från tredje man exponeras. Innehavaren har således inget berättigat intresse av domännamnet <**franskakakelbutiken.se**>.

#### **Innehavaren:**

Innehavarens verksamhet består av att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner. Innehavaren innehar och förvaltar en av Sveriges största portföljer av .SE domäner. Name Navigation AB är strategisk partner till Google på så vis att Google visar sina sponsrade länkar på merparten av Innehavarens domäner.

Innehavaren registrerade domännamnet <**franskakakelbutiken.se**> 2005-10-17 för att använda i sin verksamhet. Sökanden har ingen ensamrätt till begreppet ”Franska Kakelbutiken”. Sökandens bifirma påvisar detta genom att ha tillägget ”i Sverige”. ”Franska Kakelbutiken” är ett generiskt uttryck och kan inte registreras som sådant.

Innehavaren har ett berättigat intresse av det omtvistade domännamnet. Innehavaren jobbar med domäner och sidor på olika sätt. Domännamnet <**franskakakelbutiken.se**> har via sponsrade länkar drivit sökande till kakelprodukter för kök, toalett etc. Användningen avspeglar domännamnets generiska betydelse.

Innehavaren har inte handlat i ond tro. Ingenting i Innehavarens agerande tyder på detta. Innehavaren har aldrig hört talas om Sökanden tidigare. Innehavaren har registrerat en generisk domän och använder den enligt dess betydelse.

### **Tvistlösarens skäl**

I punkt 7.2 i *Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013* anges förutsättningarna för att ett domännamn ska kunna överföras från en innehavare till en sökande. En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett varukännetecken eller annan angiven rättighet som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje förutsättning är att motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att en Sökandes yrkande om överföring ska kunna bifallas.

#### *Rättighet med rättsgrund i Sverige*

Av Sökandens firmaregistreringar framgår att bifirman FRANSKA KAKELBUTIKEN I SVERIGE är giltig sedan 1999-06-22 för Sökanden, och därmed i tiden åtskilliga år före registreringen av domännamnet <**franskakakelbutiken.se**>. Benämningen FRANSKA KAKELBUTIKEN har dock använts för verksamheten i fråga ännu längre tid, bl a för den butiksrörelse som haft verksamhet på viss adress i Stockholm och sedermera också genom Sökandens domännamn <**franskakakelbutiken.com**>, registrerat 1999-03-11.

Tvistlösaren finner därför att Sökanden är innehavare av rätt till ett näringskännetecken, möjligen också ett varukännetecken, skyddat i Sverige genom registrering men också genom inarbetning som påbörjats i vart fall år 1999. Sökandens registrerade kännetecken är inte identiskt med domännamnet

<**franskakakelbutiken.se**>, men identitet föreligger vad gäller dominanten i Sökandens bifirma. Identitet måste också anses föreligga mellan domännamnet och den benämning på Sökandens verksamhet som torde ha vunnit rättsskydd i Sverige.

#### *Ond tro*

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn räcker det att ond tro föreligger vid antingen registrering eller vid användning av ett domännamn för att villkoret ska vara uppfyllt.

I Registreringsvillkoren ges exempel på omständigheter som kan tala för att ett domännamn har registrerats eller använts i ond tro, såsom att Innehavaren utnyttjar eller planerar att utnyttja sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida eller för att på annat sätt öka sina intäkter eller att Innehavarens registrering av Domännamnet hindrar eller försvårar för sökanden att registrera sitt varumärke (eller annan rättighet som sökanden stödjer sin ansökan på) som domännamn, eller att domännamnet används eller att Innehavaren planerar att använda domännamnet för att störa sökandens verksamhet eller, slutligen, att domännamnet har registrerats för att säljas till sökanden.

Innehavaren har uppgett att man i sin portfölj samlat på sig ett stort antal domännamn för många olika verksamheter, däribland åtskilliga domännamn som anknyter till ordet ”butik” eller butiksverksamhet i Sverige. Det torde därför vara klart att Innehavaren år 2005, när en verksamhet under benämningen Franska Kakelbutiken pågått hos Sökanden under åtskilliga år, också i webbmiljön, var väl bekant med att verksamheten bedrevs under denna benämning. Registreringen får anses ha skett i ond tro.

*Rätt eller berättigat intresse*

Innehavaren kan inte själv sägas bedriva någon verksamhet under domännamnet <**franskakakelbutiken.se**>, men Innehavaren utnyttjar en relativt väletablerad firma för att, enligt sina egna uppgifter, via sponsrade länkar driva sökande till kakelprodukter för kök, toalett etc. på helt andra sidor i webbmiljön och för att därav söka intäkter. Härav följer att Innehavaren inte kan anses ha någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet <**franskakakelbutiken.se**>.

---

Sammantaget finner Tvistlösaren således att förutsättningarna är uppfyllda för att bifalla Sökandens begäran om överföring av domännamnet <**franskakakelbutiken.se**> till Sökanden.

---

På IIS vägnar

.....  
Jan Rosén