

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-12-02

ÄRENDENUMMER

716

SÖKANDE

Göteborg Energi AB (556362-6794)

Box 53

401 20 Göteborg

Ombud:

Katarina N, Göteborg Energi AB

Box 53

401 20 Göteborg

INNEHAVARE

Q itgration AB (556512-5589)

Att. Thomas F

Första Långgatan 4

413 03 Göteborg

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <goteborgsenergi.se>.

BESLUT

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <goteborgsenergi.se> ska överföras till sökanden, Göteborg Energi AB.

BAKGRUND

Sedan Sökanden den 21 oktober 2013 ansökt om tvistlösning avseende domännamnet <goteborgsenergi.se> förelades Innehavaren att komma in med yttrande över ansökan. Ett sådant yttrande kom in vilket är daterat den 20 november 2013. Sökanden hade begärt att ärendet skulle avgöras av en tvistlösare och Innehavaren hade instämt i denna begäran. Den 28 november 2013 utsåg .SE Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 30 december 2013.

YRKANDEN

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

Innehavaren har bestritt detta yrkande.

PARTERNA HAR ANFÖRT

1. Sökanden.

Firman Göteborg Energi AB registrerades hos Bolagsverket den 9 juni 1989 och varumärket "Göteborg Energi" registrerades den 11 oktober 2013. Sökanden har anfört att den innehar ett antal domännamn under toppdomänerna ".se" och ".nu" vari beteckningarna "göteborgsenergi", "göteborgenergi", "goteborgenergi" och "goteborgsenergi" ingår. Det omtvistade domännamnet registrerades den 27 januari 2005.

Göteborg Energi bildades 1989 genom sammanslagning av Göteborgs Elverk och Göteborgs Gasverk. Det är i dag det fjärde största elbolaget i Sverige och ledande i Västsverige. Det är helägt av Göteborgs stad.

Enligt Sökanden registrerade Innehavaren, Q ingration, sin firma 1995. Den har sitt säte i Göteborg och ändamålet med verksamheten anges enligt Bolagsverket vara "försäljning av hemsidor, lay-out och design av dessa samt att lägga upp hemsidorna på ett webbhotell och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också driva konsultverksamhet inom management.

Innehavarens omtvistade domännamn är i princip identiskt med - och i vart fall förväxlingsbart likt - Sökandens firma "Göteborg Energi AB" och med det registrerade varumärket "Göteborg energi" Den enda skillnaden är att i vissa fall ett "o" ersätter "ö" och att ett "s" har lagts till.

När det gäller frågan om ond tro har Sökanden i huvudsak anfört följande. Omedelbart efter det att Innehavaren hade registrerat domännamnet i fråga kontaktade dess företrädare, Thomas F, en anställd på Sökandens IT-avdelning och uppgav då att Innehavaren hade köpt domännamnet för en utländsk kunds räkning; denne skulle vara verksam inom energibranschen men Thomas F. ville inte uppge namnet. Han hade dock sagt att han tyckte att registreringen var "konstig" (eller något liknande uttryck) och ville därför erbjuda Sökanden att så snart som möjligt köpa loss domännamnet. Sökanden har vidare anfört att Innehavaren inte har bedrivit någon verksamhet som är kopplad till domännamnet. Om man "slår på" domännamnet kommer man till en webbsida där man endast ser ordet "test" i övre vänstra hörnet. Enligt Sökanden förefaller det inte troligt att det någonsin funnits någon kund

som haft för avsikt att ta över domännamnet. Mot bakgrund av detta anför sökanden att Innehavaren måste ha registrerat domännamnet i ond tro i syfte att sälja det till Sökanden. Innehavarens registrering av domännamnet hindrar eller i vart fall försvårar Sökandens möjligheter att som domännamn registrera sitt varumärke och därmed förväxlingsbara kännetecken.

När det sedan gäller Innehavarens egentliga berättigade intresse i domännamnet har Sökanden i huvudsak anfört följande. Den är ett känt företag, speciellt i Göteborg och Västsverige. Innehavaren är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Enligt Sökanden är dess varumärke inarbetat sedan lång tid tillbaka, och firman registrerades 1989 dvs. långt före det att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet. ”Göteborg Energi” är vidare ett registrerat varumärke och som ett led i sitt varumärkesbyggande innehar Sökanden inte bara domännamnet www.goteborgenergi.se utan också en rad andra till ordalydelsen identiska eller förväxlingsbara domännamn.

Många människor, både bolagets kunder och boende i Göteborg, säger eller skriver ”Göteborgs Energi” när de egentligen menar ”Göteborg Energi”. Den förra beteckningen kan alltså uppfattas som Göteborg Energi och de båda beteckningarna är därför identiska eller i vart fall förväxlingsbara. Både från ett professionellt och ett affärsmässigt perspektiv vill Sökanden att kunder som skriver fel domännamn, dvs. med ett ”s”, ska kunna lotsas vidare till Sökandens riktiga hemsida. Det är därför inte uteslutet att Sökanden i framtiden kommer att registrera varumärket ”Göteborgs Energi”

Sökanden har också hänfört sig till ändamålet med Innehavarens verksamhet, dvs. ”försäljning av hemsidor” och ”lägga upp hemsidorna på ett webbhotell och därmed förenlig verksamhet”. Sökanden har också åberopat att Innehavaren kort efter registreringen av domännamnet kontaktat Sökanden med ett erbjudande om försäljning av domännamnet och att någon verksamhet under domännamnet inte bedrivits eftersom en slagning på domännamnet endast visar texten ”test”. Om Innehavaren skulle börja använda domännamnet i kommersiellt syfte för sin egen verksamhet kan detta dessutom vilseleda konsumenter.

Mot bakgrund av vad som har anförts anser Sökanden att det är visat att samtliga rekvisit för överföring av det omtvistade domännamnet till Sökanden är uppfyllda.

2. Innehavaren

I sitt yttrande har Innehavaren först anfört att den är ett företag som tillverkar applikationer samt designar hemsidor på nätet och har gjort så sedan 1995. Ibland går det enligt innehavaren till så att de företag som vill ha en domän redan är etablerade och innehar ett domännamn och i andra fall är företaget inte registrerat och uppdrar åt Innehavaren att registrera domänen för uppdragsgivarens räkning, vilket var situationen i det förevarande fallet. Innehavaren byggde en portal åt ett företag som sedermera gick i konkurs. Innehavaren har ”blivit av med domänen” och har aldrig kontaktat Sökanden i detta ärende samt frågar sig varför man väntat med tvistlösning till år 2013 när allt detta hände 2005.

Därutöver har Innehavaren anfört att den innehar ett femtiotal domäner för vilka man antingen är innehavare eller för vilka man är teknisk kontakt. En av Innehavarens kunder för vilken man byggde databaserade lösningar på nätet hette ”Kraftkommission AB”, vilken hade representanter över hela Sverige men sedermera gick i konkurs. Det var i detta sammanhang som registreringen av det omtvistade domännamnet kom till.

TVISTLÖSARENS SKÅL

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 omtvistade domännamnet registrerats den 27 januari 2005. När det sedan gäller Sökandens innehav av en känneteckensrättighet ska anmärkas att det åberopade varumärket registrerades först den 11 oktober 2013 och att det inte finns någon närmare utredning av om något varumärkesrättsligt skydd förelegat dessförinnan. Varumärket har säkerligen varit väl känt men om en varumärkesrättsligt relevant inarbetning förelegat är inte närmare utrett. Däremot är Sökanden sedan den 9 juni 1989 innehavare av den registrerade firman "Göteborg Energi AB" och är alltså innehavare av ett näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt.

Innehavarens domännamn innehåller de distinktiva elementen i firmanamnet med den skillnaden att "ö" har ersatts av "o" och att ett "s" har lagts till i "Goteborgs". Som Sökanden har anmärkt kan det mycket väl hända att man använder uttrycket "Göteborgs" Energi när man menar "Göteborg" Energi. Trots de förändringar som skett i domännamnet i förhållande till firmanamnet kvarstår intrycket att domännamnet får anses likna näringskännetecknet i Registreringsvillkorens mening.

Registrering eller användning i ond tro

För att en ansökan om överföring ska kunna bifallas ska Sökanden visa att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. I detta hänseende har Sökanden åberopat en sammanställning av minnesbilder som Jonas M. på Göteborg Energis IT-avdelning har av ett samtal från Thomas F. år 2005 där denne nämner att domännamnet förvärvats för en kund inom energibranschen vars namn inte nämndes och att Thomas F. tyckte att det hela var "konstigt" och erbjöd Sökanden att "skyndsamt" köpa loss domänen. Det är okänt vad som hände sedan. I sitt bestridande har Innehavaren anfört att den aldrig kontaktat Sökanden i

detta ärende och frågar sig varför man väntat med tvistlösning till 2013 medan de tidigare händelserna skulle ha ägt rum 2005. Den kund för vilken domännamnet i fråga registrerades hette enligt Innehavaren "Kraftkommission AB" vilket företag emellertid sedermera gick i konkurs. Innehavaren har vidare anfört att den tillverkar applikationer och designar hemsidor på nätet och det händer att kunder som inte ännu är registrerade uppdrar åt Innehavaren att registrera domännamn för deras räkning.

Med hänsyn till vad Innehavaren har anfört kan det inte uteslutas att denne har registrerat domännamnet för en kunds räkning men att Innehavaren "blev sittande" med domännamnet efter det att kunden gått i konkurs, även om det är oklart när denna inträffat. Av de handlingar som Innehavaren har företett angående sin verksamhet framgår också att denne står som innehavare av en rad domännamn och att den också anges som teknisk kontakt för en rad andra.

Med hänsyn till de omständigheter som har anförts kan det inte anses visat att Innehavaren har registrerat domännamnet i syfte att sälja det till Sökanden eller att registreringen som sådan av domännamnet eljest har skett i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

Domännamnet i fråga registrerades som nämnts den 27 januari 2005. Den skärmdump som har getts in med den webbsida till vilken domännamnet anknyter – och som uppenbarligen är ganska ny - innehåller ingenting annat än ordet "test" i övre vänstra hörnet. Den kontaktinformation som Sökanden har gett in avseende domännamnet i fråga anger att domänstatusen är aktiv och att domänen skapats 2005-01-27, senast ändrats 2013-01-17 och förfaller 2014-01-27. Under rubriken "Kontakt-ID" anges bland annat "Skapad 2007-02-09" och "Senast ändrad 2009-05-12". Dessa uppgifter tyder på att vissa aktiviteter har förekommit i anknytning till domännamnet. Den webbsida som har anknytning till domännamnet men som saknar innehåll har vidmakthållits under en tämligen lång tid. Inget är utrett om några kontakter mellan Sökanden och Innehavaren om det aktuella domännamnet. Det får dock anses som nära nog uteslutet att Innehavaren inte känt till Sökanden och dess firma; båda har hemvist i Göteborg.

Av de omständigheter som nu har anförts kan den slutsatsen dras att, som Sökanden anfört, Innehavarens förhållandevis långvariga innehav av domännamnet hindrar eller försvårar för Sökanden att som domännamn registrera sitt varumärke, alternativt sin firma, eller kännetecknen som är förväxlingsbara därmed. Vid en samlad bedömning av dessa och övriga föreliggande omständigheter får Innehavarens fortsatta innehav och användning av domännamnet sedan 2005 anses utgöra en användning i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

Rätt till eller berättigat intresse i domännamnet

De omständigheter som har nämnts i samband med bedömningen av den onda tron är också relevanta när det gäller bedömning av om Innehavaren har någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet. Det kan därför inte visats att någon sådan rätt eller något sådant berättigat intresse föreligger.

Slutsatser

Med hänsyn till vad som sålunda ha anförts finner tvistlösaren att

- det omtvistade domännamnet liknar Sökandens firma på det sätt som anges i Registreringsvillkoren,
- det inte är visat att domännamnet registrerats i ond tro men däremot att det har använts i ond tro i Registreringsvillkorens mening,
- Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet i de nämnda Villkorens mening.

Vid denna utgång ska Sökandens begäran om överföring av domännamnet till Sökanden bifallas.

På .SE:s vägnar

.....
Henry Olsson