



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-07-29

Ärendenummer
924

Sökande

Kari J

Innehavare

Gymstore Sweden AB (org-nr 556953-0966)
Slipstensvägen 11
142 50 Skogås

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <gymleco.se>.

Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <gymleco.se> till Kari J, lämnas utan bifall.

Bakgrund

Domännamnet <gymleco.se> har varit föremål för alternativ tvistlösning i tidigare ärende mellan samma parter (ATF 823, 2015-05-15). Sökandens överföringsyrkande lämnades då utan bifall.

Domännamnet har ursprungligen, sedan 2004, innehafts av bolaget Gymleco Sweden AB vari Sökanden Kari J då var aktiv. Bolaget försattes dock i konkurs under 2014 varefter den nuvarande Innehavaren, Gymstore Sweden AB, förvärvade domännamnet från konkursboet.

Sökanden är sedan 2000 innehavare av bl a det svenska varumärket GYMLECO (nr 336552; ordmärke).

Genom sedvanlig ärendefördelning har undertecknad utsetts till tvistlösare.

Ansökan 20 juni 2016 har delgivits Innehavaren som inkommit med svaromål den 19 juli 2016 vilket tillställts Sökanden för kännedom. Någon ytterligare skriftväxling har inte förekommit.

Yrkanden

Sökanden Kari J yrkar att domännamnet <gymleco.se> ska överföras till denne. Innehavaren bestrider överföringsyrkandet.

Parterna har anfört

I förevarande ärende har parterna i huvudsak anfört följande.

Sökanden Kari J

Jag Kari J (Sökanden) är innehavare av registrerade rättigheter till varumärket Gymleco och bedriver bland annat utveckling, produktion och försäljning av träningsredskap och andra därtill hörande produkter under varumärkesnamn Gymleco. Försäljningen av produkterna gör Sökanden från Gymlecos internationella bolag, Gymleco International LTD Co där Sökanden är ägare och VD, samt via hemsidan gymleco.com. Varumärket Gymleco är marknadsledande inom sin bransch i Norden, en svensk produktserie av gymprodukter som till stor del produceras i Sverige och har legitima generalagenter och återförsäljare i Sverige, Norge, Finland, Estland och Danmark.

Sökanden startade tillverkning av olika gymprodukter i Sverige under varumärket Gymleco 1994. Produktutveckling, tillverkning och försäljning skedde genom ett eget helägt bolag i Sverige.

Varumärket Gymleco blev relativt snabbt välkänt inom gym och friskvård. År 2003 startade Sökanden bolaget Friskvårds Trading i Haninge AB (org nr 556640-7572) och överförde domänen gymleco.se till det nya bolaget. I slutet av år 2012 ändrades Friskvårds Trading i Haninge AB:s namn till Gymleco Sweden AB med varumärkesägarens (Sökandens) medgivande. Gymleco Sweden AB som innehavare av gymleco.se sattes den 20 maj 2014 i konkurs av bolagets ledamot och andra ägare Seija H på grund av oenigheter mellan henne som ledamot och Sökanden som ägare. Fram till konkursen var Gymleco Sweden AB generalagent för Gymleco produkter i Sverige.

Vid konkursen gjorde Sökanden separat förfrågan till Gymleco Sweden AB:s konkursförvaltare om domänen gymleco.se, men förvaltaren kunde inte bekräfta om domänen fanns med i konkursboet, vilket syns även i köpekontraktet av inventarierna. Efter att Sökanden fick kännedom om registreringen av det omtvistade domännamnet gymleco.se till Gymstore Sweden AB (Motparten) lämnades ett ATF till IIS. Förfarandet från Sökanden var den gången okomplett och missvisande på grund av att ombudet inte blev insatt i ärendet och Sökanden fick inte bifall för sin ansökan.

Sökanden är bland annat innehavare av följande kännetecken:

- Nationell svensk varumärkesregistrering GYMLECO, med registreringsnummer 336552 och ansökningsdatum den 26 augusti 1998.
- Nationell svensk varumärkesregistrering G GYMLECO THE GYM EVOLUTION, i figur, med registreringsnummer 505394 och ansökningsdatum den 10 november 2011.
- Europeisk varumärkesregistrering GYMLECO, med registreringsnummer 010023802 och ansökningsdatum den 6 juni 2011.

Lydelsen/ordet Gymleco är unik, det existerar inte i något språk och finns registrerat som varumärke enbart av Sökanden.

De registrerade varumärkena består av eller innehåller lydelsen GYMLECO i sin helhet. Denna lydelse är identisk med det aktuella omtvistade domännamnet eftersom det ska bortses från tillägget av toppdomänen .se. Domännamnet är därmed genom aktuella kännetecken förväxlingsbart med Sökandens tidigare rättigheter till lydelsen GYMLECO.

Sökanden har inte på något sätt gett Motparten tillstånd att använda sig av varumärket Gymleco. Det finns inget som stöder att Motparten skulle ha någon rätt eller något berättigat intresse till domännamnet gymleco.se. Vidare finns det inget som visar att domännamnet skulle vara allmänt känt för Motparten. Motparten har kommit över domännamnet gymleco.se vid köp av inventarier från ett konkursbo.

Motparten har tidigare i sitt svar på Sökandens varningsbrev anfört att Motparten skulle ha rätt till domänen eftersom denne förvärvat Gymleco produkter vid köp av inventarier från ett konkursbo. Detta tidigare omständighet bör nu i dagens situation bortses helt eftersom förvärvet skedde redan två år sedan. Sökanden har minst två återförsäljare (Euronor AB i Bankeryd och Fitness Trade Europe AB i Haninge) i Sverige som har stora lager av Gymleco produkter i miljoner kronors klassen vilket av den grunden ger rätt och berättigat intresse för Sökanden till domänen.

Motparten har tidigare anfört sig ha berättigat intresse till domännamnet eftersom Motparten har vid köp av inventarier från konkursbo kommit över konkursbolagets firma Gymleco Sweden AB. Sökanden hade tidigare gett medgivande för att använda lydelsen Gymleco i Sökandens hälften ägda företaget Friskvårds Tradings i Haninge AB:s namnändring. Detta betyder inte att det

engångs medgivandet kan återanvändas eller "ärvas" och ger Motparten rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Att inneha bolagets firma efter konkurs (Gymleco Sweden AB) är inget registrerat företag eller juridisk person för Motparten. Att inneha konkursbolagets firma medför inte rätt eller berättigat intresse till domänen gymleco.se. Företaget Gymleco Sweden AB (org nr 556640-7572) är fortfarande i konkurs.

Gymleco Sweden ABs rätt att sälja gymprodukter under varumärket Gymleco avslutades vid konkursen. Motparten som köpt konkursboets inventarier, har inte fått några rättigheter att använda Sökandens varumärke i sin verksamhet. Sökanden har avtalade återförsäljare vilka inte har befogenheter att dela ut rätten att använda varumärket till tredje part.

Förra gången vid tvistlösningsförfarandet i början av år 2015 lämnade Motparten under processens gång anmälan till Bolagsverket om registrering av bifirma gymleco sweden sales. Detta kan ses som en efterkonstruktion för att försöka förstärka sin position i tvisten. En bifirma är dock varken registrerat företag eller juridisk person.

Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Motparten har icke någon registrerad firma eller något registrerat varumärke som innehåller lydelsen gymleco.

Om man ser på nuvarande innehåll på sidan gymleco.se kan man konstatera att Motparten har kvar på sidan Gymlecos produktbilder där Motparten har redigerat bort Gymlecos loggor. På sidan finns kvar Gymlecos originala produktbeskrivningar och artikelnummer, där Motparten har tagit bort lydelsen Gymleco från produktbeskrivningarna. På sidans sidhuvud har namnet Gymleco byts ut mot namnet Gymtec. Som kontaktinformation på sidan anges Motpartens företag samt olika gymleco.se e-postadresser. Motpartens verksamhet har ingen relevant användning för sidan gymleco.se utan Motparten använder sidan gymleco.se enbart att snylta på Sökandens varumärke Gymleco och överföra gymleco kunder till sitt bolag vilket utgör intrång i Sökandens rättigheter. Innehållet på sidan gymleco.se är inte relevant för Motpartens verksamhet och ger inte rätt eller berättigat intresse till domännamnet utan Motpartens användning av domänen måste ses gjord i ond tro.

Innehavaren använder det omtvistade domännamnet gymleco.se i kommersiellt syfte och i konkurrerande verksamhet samtidigt som det omtvistade domännamnet är identisk med Sökandens registrerade varumärke. Motpartens användning av det omtvistade domännamnet måste således anses utgöra ett utnyttjande av Sökandens kännetecken.

När Motparten har låtit registrera den omtvistade domänen gymleco.se har Motparten varit väl fullt medveten om varumärket Gymleco och Sökandens verksamhet. (Motparten Gymstore Sweden ABs ledamot Seija H var även ledamot i konkursbolaget som hade gymleco.se)

Efter 22 år på marknaden är Gymleco ett välkänt varumärke vilket medför att potentiella kunder och Gymleco kunder googlar lydelsen Gymleco. När man googlar unika lydelsen Gymleco i Sverige så kommer gymleco.se överst bland ett stort antal av alla träffar. Detta är ett motiv för motpartens användning av domänen gymleco.se och sidans innehåll i ond tro.

Det har vid flertal tillfällen visat sig att kunder har via gymleco.se kommit i kontakt med motparten och beställt produkter i tron att de handlat Gymleco produkter. Gymlecos auktoriserade återförsäljare vittnar om kunder som blivit vilseledda eftersom Motparten låter kunderna att tro de kommit till Gymleco.

Motparten, som har väl kännedom om Sökandens verksamhet och har inga rättigheter att använda de registrerade varumärken gymleco eller rätt att sälja Gymleco produkter, är innehavare för domänerna gymstore.se och gymtec.se. Även på de sidor används delvis modifierade Gymleco produktbilder med Gymlecos produktbeskrivningar och -numren.

Under flera månaders tid i början av 2016 omdirigerades sidan gymleco.se direkt till Motpartens hemsida gymstore.se. Det framstår därmed som uppenbart att Motparten systematisk marknadsför och säljer uppsåtligt träningsutrustning med vetenskap om att det gör intrång i Sökandens varumärke och dess rättigheter. Givet dessa förhållanden anses Motparten ha förvärvat och använda domännamnet gymleco.se i ond tro. Även faktum att Motparten har registrerat bifirman gymleco sweden sales, tyder detta.

Att motparten använder gymleco.se helt medvetet, systematiskt och återkommande vid helt kommersiellt, konkurrerande verksamhet mot Sökande, kan inte ses annat än att Motparten använder domänen i ont tro.

Domännamnsinnehavaren Gymstore Sweden AB

Omständigheterna har inte ändrats nämnvärt sedan januari 2016 med förra beslutet. Sanningshalten på Kari J redogörelse är minimal.

Kari har inte drivit företag i Sverige på 10 år. Han dömdes för grovt bokföringsbrott, 5 årig näringsförbud och fick personlig skatteskuld på ett av bolagen han satt i konkurs.

Det bolaget han äger är Gymleco Int. Ltd, som är registrerad i Hong Kong och är så kallat "brevlådeföretag". Hemsidan gymleco.com är registrerad i Estland.

Det var jag [Seija H, innehavare av Gymstore Sweden AB] som drev bolaget Gymstore Sweden AB [möjligen avses här Gymleco Sweden AB] de sista 8 åren före konkursen.

Efter konkursen köpte jag hela verksamheten, inklusive hemsida, ritningar, bilder mm. Det har även framkommit att, Kari använder bilder från hemsidan som tillhör Gymstore Sweden AB, utan upphovshavarens tillåtelse. Han har skickat även bildbevis till er, men han har ingen rätt att använda dem. Kari har även gett tillåtelse till flera återförsäljare att använda bilderna på sina sidor.

Vi använder gymleco.se hemsida för att kunna sälja bort alla Gymleco redskap som finns kvar på lagret. Det är svårare när vi inte kan ha Gymleco loggan synlig någonstans.

Tvistlösarens skäl

Vid alternativt tvistlösningsförfarande tillämpas IIS:s vid var tid gällande Registreringsvillkor (fn av den 27 maj 2015) – vilka på avtalsrättslig grund är bindande för innehavare av domännamn under <.se>. För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt punkt 7.2 i villkoren, att det omstridda domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken (eller annan i villkoren angiven rättighet) som sökanden har rätt till i Sverige. Vidare fordras att domännamnet registrerats eller använts i ond tro samt, slutligen, att domännamnsinnehavaren inte själv har en rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet. För att ett domännamn ska överföras till sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda.

Domännamnet <gymleco.se> har tidigare varit föremål för alternativt tvistlösningsförfarande mellan samma parter för ett drygt år sedan (ATF 823; 2015-05-15). Sökandens överföringsyrkande lämnades då utan bifall. Ond tro ansågs inte påvisad och rätt / berättigat intresse befanns föreligga för Innehavaren.

Vad parterna nu anfört i förevarande ärende – i för domännamnsbedömningen relevanta delar – är väsentligen samma omständigheter och bevisning som vid den tidigare prövningen.

Av parternas inlagor och av nu åberopade handlingar, får följande uppfattas framgå såsom otvistigt – i vart fall obesträtt.

Sökanden har, sedan 1994, bedrivit verksamhet med träningsredskap; sedan 2003 i bolaget Friskvårds Trading i Haninge AB (556640-7572). Bolaget var då (och intill konkursen 2014) innehavare av det omtvistade domännamnet <gymleco.se>. Sökanden personligen är sedan 2000 innehavare av varumärken innefattande "Gymleco" – bl a det svenska ordmärket GYMLECO (336552).

År 2012 namnändrade Friskvårds Trading i Haninge AB till Gymleco Sweden AB. M h t Sökandens varumärkesrätt till GYMLECO, krävdes och gavs Sökandens medgivande för bolaget att anta den nya firman innefattande dominanten Gymleco.

År 2014 försattes bolaget (556640-7572, nu under firman Gymleco Sweden AB), i konkurs. Genom en sk inkrämsöverlåtelse förvärvade Innehavaren Gymstore Sweden AB konkursbolagets

rörelse – inklusive dess tillgångar, dess firma Gymleco Sweden AB samt dess ”tillhöriga domännamn i den utsträckning sådana finns i nämnda bolags ägo”.

Under 2015 registrerade Innehavaren Gymstore Sweden AB bifirman Gymleco Sweden Sales.

Sökanden är alltså innehavare av de ovan nämnda varumärkena innefattande GYMLECO.

Vad parterna i övrigt anfört om sin motparts agerande, om vilseledande marknadsföring och om potentiella varumärkes- och upphovsrättsintrång, saknar relevans för detta domännamnsärende enligt ATF-reglerna. Såsom konstaterats i ett flertal ATF-beslut kan denna typ av tvistefrågor inte bedömas inom den förenklade, helt skriftliga alternativa tvistlösningen.

Det skall likväl här noteras att det av Sökanden påtalade förhållandet – att den som Google-söker på ”gymleco” får upp <gymleco.se> högt i träfflistan – är helt naturligt. Att besökarna då länkas till Innehavarens webbplats kan inte anses vilseledande eller eljest otillbörligt så länge Innehavaren där marknadsför bl a sina kvarvarande, från konkursboet förvärvade, redskap av märket Gymleco. Att det på webbplatsen må marknadsföras produkter också av andra märken, förändrar inte bedömningen.

Sökandens rätt; likhetsbedömning

Sökanden innehar bl a det svenska varumärket GYMLECO, med vilket det omstridda domännamnet <gymleco.se>, är identiskt.

Onö tro

Sökanden är alltså alltså innehavare av bl a varumärket GYMLECO. Efter konkursen i Gymleco Sweden AB förvärvade dock Innehavaren bl a denna firma – och därmed en egen, oinskränkt och av Sökandens varumärkesrätt till GYMLECO helt oberoende rätt till dominanten ”Gymleco” och till domännamnet <gymleco.se>. Innehavaren har nu också registrerat näringskännetecknet Gymleco Sweden Sales som bifirma. Dessa av Innehavaren förvärvade rättigheter är -- genom Sökandens medgivande vid firmaändringen till Gymleco Sweden AB – av samma rättighetsdignitet som, och oberoende och oinskränkta av, Sökandens varumärkesrätt till GYMLECO.

Även om Innehavaren naturligtvis var väl medveten om Sökandens varumärkesrätt, innefattar vare sig förvärvet av firma och domännamn ur konkursboet eller den senare registreringen och användningen av domännamnet <gymleco.se> något som kan betraktas som illojalt eller ond-troende enligt ATF-reglerna i förhållande till Sökanden eller dennes varumärkesrätt.

Innehavarens rätt / berättigade intresse

Såsom framgått måste Innehavaren anses ha gjort ett rättmätigt förvärv av bl a firman Gymleco Sweden AB. Innehavaren har därmed inte bara ett berättigat intresse utan en egen rätt till dominanten ”Gymleco” – och därmed till domännamnet <gymleco.se>.

Sammanfattat finner jag att domännamnet <gymleco.se> är identiskt med Sökandens varumärke GYMLECO, att domännamnet varken registrerats eller använts i ond tro samt att Innehavaren får anses ha en egen rätt till firmadominanten ”Gymleco”. Sökandens yrkande om överföring av domännamnet ska därmed lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

Thomas Carlén-Wendels