



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2015-12-21

Ärendenummer
871

Sökande

HSBC Holdings plc (org-nr 617987)
8 Canada Square
London E14 5 HQ
Storbritannien

Ombud:

Baker McKenzie Advokatbyrå
Box 180
101 23 Stockholm

Innehavare

Yaroslav Karavaev (org-nr 782619911860)
Str. Lacramioarei nr.4 bl.9C sc.2 ap.28
32083 Bucuresti
Rumänien

Saken

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

Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <hsbc.se> till HSBC Holding plc, bifalles.

Bakgrund

Sökanden är innehavare av bl a ett gemenskapsvarumärke HSBC (nr 122903; ordmärke) registrerat 1998 (ansökan 1996-04-01) och ett svenskt varumärke HSBC (nr 333003; ordmärke) registrerat 1999 (ansökan 1997-07-16). Domännamnet <hsbc.se> registrerades av Innehavaren Ghenadie Grabovschi/Yaroslav Karavaev 2009-04-12.

Efter flerårig korrespondens mellan parterna har Sökanden den 7 oktober 2015 ansökt om alternativt tvistlösningsförfarande. Sökanden har begärt att ärendet ska avgöras av tre tvistlösare och utsett Peter Hedberg. Då Innehavaren inte själv valt tvistlösare har IIS, genom sedvanlig ärendefördelning, utsett Gunnar Karnell och som ordförande Thomas Carlén-Wendels.

Ansökan har delgivits Innehavaren som inkommit med kortfattat svaromål den 24 november 2015 vilket tillställts Sökanden för kännedom. Någon ytterligare skriftväxling har inte förekommit.

Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <hsbc.se> ska överföras till HSBC Holdings plc. Innehavarens svaromål i mejl den 24 november 2015, måste uppfattas som ett bestridande av överföringsyrkandet.

Parterna har anfört

Sökanden HSBC Holdings plc

Sökanden är del av en välkänd bankkoncern, HSBC Group, som bildades 1965 i Hong Kong. Varumärket HSBC är väl känt såväl globalt som i Sverige.

Sökanden innehar varumärkesregistreringar för HSBC världen över, inklusive inom EU sedan 1996 och i Sverige sedan 1999. Sökanden innehar sedan 1990 domännamnet <hsbc.com> och ett flertal andra domännamn innehållande "hsbc".

Namnet och kännetecknet HSBC åtnjuter en hög igenkänningsgrad i media, bland konsumenter samt inom den egna branschen. Genom omfattande användning har Sökanden globalt uppnått ett gott renommé för HSBC som namn och kännetecken.

Det omtvistade domännamnet är identiskt med HSBC:s namn och kännetecken. HSBC är ett unikt och välkänt varumärke inom banktjänster och domännamnet <hsbc.se> kan inte rimligtvis hänvisa till någon annan än Sökanden. Allmänheten kommer med största sannolikhet att anta att domännamnet är sammankopplat med Sökanden.

Onö tro

Sökanden gör gällande att Innehavaren registrerat samt använder det omtvistade domännamnet i onö tro. Registreringen har skett trots existensen av Sökandens väl kända rättigheter, något som förhindrat Sökanden från att kunna registrera domännamnet. Sökanden har vidare försökt utnyttja situationen genom att erbjuda att sälja domännamnet till Sökanden till ett oskäligt högt pris.

Innehavarens användning av domännamnet förvirrar och/eller leder sannolikt till förväxling på så sätt att allmänheten tror att domännamnet är sammankopplat med Sökanden. Sökanden gör även gällande att, med största sannolikhet så har förväxling uppstått, eller i vart fall kommer att uppstå. Förväxlingsrisken i kombination med den potentiella skada som Sökanden riskerar att lida utgör ytterligare skäl för att Innehavaren ska anses vara i onö tro.

I ljuset av Sökandens globala renommé för namnet och kännetecknet HSBC kan Innehavaren inte påstå att han varit ovetande om HSBC:s varumärke och rättigheter vid tidpunkten för registreringen.

Ytterligare exempel på onö tro uppvisades av Innehavaren när denne gjorde ett försök att sälja det omtvistade domännamnet till Sökanden, vilket närmare beskrivs nedan: [dokumenterat i ingivna bilagor]

Innehavaren registrerade domännamnet den 12 april 2009. Den 28 april 2010 kontaktade Sökanden Innehavaren med information om Sökandens juridiska rättigheter, samt en förfrågan om frivilligt överlämnande av domännamnet. I svar hävdade Innehavaren att han registrerat domännamnet för sitt "humorband" "Hot Sauce Blue Cheese" och efter vidare korrespondens mellan parterna hänvisade Innehavaren till sitt juridiska ombud.

Den 5 maj 2010 skickade Innehavarens ombud ett brev till Sökanden där det påstods att Innehavaren "inte hade någon kännedom om HSBC Bank eller deras verksamhet i Sverige" samt att, "baserat på hemsidans värde" och omständigheter angivna i brevet, var Innehavaren villig att sälja domännamnet till Sökanden och att "...det initiala priset är 90 000 euro men... [att Innehavaren] ...är villig att förhandla om priset". Sökanden svarade den 27 juli 2010 med att åter hänvisa till sina rättigheter samt föreslog att betala för de kostnader Innehavaren haft för att registrera och upprätthålla domännamnet, men inte den överdrivna summa som krävts av Innehavaren.

Den 27 augusti 2010 anförde Innehavarens ombud att "...angående den höga summan var det [Innehavarens] åsikt att summan skulle motsvara vikten av ägandet av hemsidan". Innehavaren föreslog en ny summa, 20 000 euro. Den 17 maj 2011 avvisades förslaget av Sökanden eftersom summan var oproportionerligt hög.

Den 22 maj 2011 kontaktade Innehavaren Sökanden och hävdade att han inte ville sälja domännamnet. Innehavaren begärde sedan ytterligare en summa pengar eller betalning i natura i utbyte mot domännamnet: "Jag kan byta domänen mot någonting som jag behöver mer och inte är något problem för er (ert företag) – en bil till familjen, till exempel. Jag tycker en begagnad bil är ett mycket mindre problem, eller ett konto hos er bank med en summa... Eller någonting annat...". Den 2 juni 2011 avvisade Sökanden detta förslag och återupprepede att Innehavaren skulle kunna ersättas för de kostnader denne haft för registreringen och upprätthållande av domännamnet.

Som följer av det ovan anförda har Innehavaren visat ond tro i sina upprepade försök att kräva överdriven och oskälig ersättning av Sökanden i utbyte mot överlåtelse av domännamnet. Samtliga prisförslag som Innehavaren givit har vida överstigit en rimlig bedömning av de kostnader som har uppkommit i samband med registrering av domännamnet, vilket indikerar ond tro. Innehavaren var uppenbarligen medveten om Sökandens rätt/berättigade intresse till domännamnet vid tidpunkten för registrering samt har under hela korrespondensen som beskrivits ovan upprätthållit sina försök att utnyttja Sökanden för ekonomisk vinning.

Under 2015 försökte Sökanden återigen kontakta Innehavaren för att uttrycka sitt intresse att köpa domänen för ett rimligt pris. Den 21 augusti 2015 mejlade Sökanden Innehavaren med ett erbjudande om att köpa domännamnet för £1000, i ett försök att för båda parter undvika kostnader och besvär till följd av en rättsprocess. Trots regelbundna påminnelser har Sökanden inte mottagit något svar.

Rätt / Berättigat intresse

Sökanden gör gällande att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Innehavaren har registrerat domännamnet utan tillåtelse av Sökanden. Innehavaren har ingen egen rätt till domännamnet och har inte heller i god tro använt webbplatsen som kopplas till domännamnet. Innehavaren kan inte på något sätt ha kunnat bli allmänt känd genom domännamnet eller legitimt känd genom domännamnet.

Domännamnet registrerades först den 12 april 2009, medan domänen <hsbc.com> varit registrerad ända sedan 1999 och registreringen av varumärket HSBC genomfördes redan 1994. Dessutom har Sökanden etablerat ett världsomspännande renommé under de senaste 150 åren.

Innehavaren har inte använt domännamnet på ett sätt som kan anses legitimt, och Innehavaren har inte heller gjort några betydande förberedelser för att använda domänen på ett sätt som kan betraktas ske i god tro. Domännamnet har endast använts av Innehavaren i anknytning till en webbsida innehållandes oseriöst material. Innehavaren hävdar att domännamnet registrerades och används för humorbandet "Hot Sauce Blue Cheese"; dock har Sökanden inte kunnat hitta något bevis för att detta humorband de facto är legitimt. Innehavarens påstående om att webbplatsen anknyter till hans humorband är uppenbarligen en påhittad historia konstruerad av Innehavaren i efterhand. Nedan återgivna korrespondensen bekräftar detta påstående:

Domännamnet registrerades den 12 april 2009. HSBC kontaktade Innehavaren den 28 April 2010 och frågade Innehavaren vilka hans avsikter med domännamnet var.

Efter att ha mottagit Sökandens korrespondens, runt den 29 april 2015, laddade Innehavaren upp en begränsad mängd oseriöst material på sin webbplats med texten "*det här kommer att bli en officiell hemsida för det unga svenska humorbandet 'Hot Sauce Blue Cheese'.*"

Innehavarens skäl för att uppdatera webbplatsen kopplad till domännamnet efter att ha mottagit Sökandens korrespondens är invecklad och utan värde. Det är uppenbart att materialet laddades upp för att försöka legitimera Innehavarens ståndpunkt.

Samtliga punkter ovan visar att Innehavaren inte använder, och inte har använt, domännamnet i god tro och att Innehavaren saknar egen rätt/berättigat intresse till detsamma. Det är även uppenbart att uppladdningen av oseriöst innehåll på webbplatsen enbart skett till följd av Sökandens kontaktförsök. Detta gjordes av Innehavaren i ett försök att få sin ståndpunkt att verka legitim.

Domännamnsinnehavaren Ghenadie G/Yaroslav Karavaev

Innehavaren har den 24 november 2015 ingivit svaromål i form av två kortfattade mejl med följande lydelse:

*Hello,
I don't have extra funds so I will not pay anyone to protect my 'property', I've already paid necessary fees for this rented 'property' to the registrar ("Crystone") so if you think you can 'steal my money' and give them to some another company - you are free in your actions.*

We've registered this domain long time ago for our comedy band. Band name is a kind of joke / wordplay. I don't remember there was any office of mentioned company or any activity in Stockholm during domain registration in 2009. I also don't remember any promo on TV or anywhere else. We don't have relations with listed company, we didn't harm them by any our action.

We still use website for the private storage.

*Best regards,
Ghenadie.*

=====

*That's why we didn't hear anything about them in 2009:
http://www.realtid.se/ArticlePages/201303/22/20130322101643_Realtid609/20130322101643_Realtid609.dbp.asp
Office was opened in 2013 only.*

*Best regards,
Ghenadie.*

Twistlösarnas 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.

Sökanden har ingivit och åberopat delar av den relativt omfattande korrespondens som förekommit 2010—2015 mellan parterna. Utöver vad parterna anfört enl ovan, framgår av denna korrespondens bl a även följande:

Innehavaren betecknar sig själv som "Internet-entreprenör" som driver och utvecklar ett stort antal webbplatser. Sökanden uppger att man låtit genomföra en undersökning av Innehavarens domänregistreringar under gTLD:er och större ccTLD:er "*which revealed 51 results including 2pizza.net, autorambler.net, movie-soundtrack.net, sexartist.net, verzila.com, webmoneyviking.net and zvezdaporno.com*". Sökanden uppger vidare att ett flertal av domänerna är parkerade, till salu eller leder till "pay-per-click"-platser. Uppgifterna har inte bestritts av Innehavaren.

Innehavaren uppger att han är medlem i ett "musik/humor-band" med namnet "*Hot Sauce Blue Cheese*" varför akronymen <hsbc.se> registrerats för gruppens webbplats. Webbplatsen uppges vara av stor betydelse för gruppens framträdanden och för dess popularitet i Sverige.

Av korrespondensen framgår att webbplatsen initialt lades upp 2010/2011 efter Sökandens inledande brev. Den har sedan legat nere under flera år men är idag åter aktiv.

Tvistlösarna noterar här att, vid besök idag (december 2015) på webbplatsen, omfattar den en sida. Där förekommer texten "The Official Hot Sauce Blue Cheese website and fan community" samt två fotografier och två filmer från YouTube. Ett fotografi föreställer två okända yngre män, varav den ene spelar gitarr. Den andra bilden föreställer en katt i koppel. De två filmerna handlar uteslutande om katter. I en spalt för besökar-kommentarer finns två kommentarer, "*what is this? where am i?*" och "*who are you? help, i want to get out off here.*". Båda kommentarerna är fyra år gamla. Något utöver det nu nämnda förekommer inte på webbsidan.

Sökanden har upprepat ifrågasatt om "humor-bandet" "*Hot Sauce Blue Cheese*" verkligen finns och efterlyst uppgifter som påvisar dess existens och om dess eventuella framträdanden mm. Innehavaren har då uppgett att bandet består av denne och en kamrat samt att Sökanden är välkommen "*to visit one of our small shows at out patio in Finnboda. Will be funny.*" Några andra uppgifter om bandet eller dess verksamhet, har Innehavaren inte redovisat.

Sökandens rätt; likhetsbedömning

Sökanden är innehavare av varumärket HSBC med giltighet i Sverige registrerat i tiden innan det omstridda domännamnet. Domännamnet <hsbc.se> är, i relevant del, identiskt med Sökandens åberopade varumärke.

Ond tro / Berättigat intresse

Sökanden gör gällande att det, med hänsyn till att bankens kännetecken HSBC är så välkänt i såväl Sverige som globalt, måste framstå som uppenbart att Innehavaren känt till kännetecknet redan vid registreringen av domännamnet och att registreringen sålunda skett i ond tro. Sökanden har också pekat på en rad omständigheter som, enligt Sökanden, ger stöd för denna ståndpunkt.

Innehavaren gör däremot gällande att registreringen skedde utan kännedom om Sökandens kännetecken HSBC. Till stöd härför pekar Innehavaren på att Sökanden inte hade något kontor i Sverige 2009 när domännamnet registrerades. Domännamnet registrerades för att användas som adress till en webbplats för det "musik/humor-band" "*Hot Sauce Blue Cheese*" som han är medlem i. Att bandets akronym råkar sammanfalla med Sökandens kännetecken är, enligt Innehavaren, en ren – om än olycklig – slump.

Sökanden ifrågasätter dock förekomsten av det påstådda musikbandet och menar att det rör sig om en efterhandskonstruktion, påhittad för att legitimera registreringen och användningen av domännamnet och för att föregå ett berättigat intresse till detta.

Tvistlösarna gör följande bedömning

Det får konstateras att Innehavarens uppgifter kring existensen av ett musikband med namnet "*Hot Sauce Blue Cheese*" och dess innebörd för domännamnsregistreringen, är av avgörande betydelse för bedömningen av såväl Innehavarens onda tro vid registrering resp användning som för bedömning av dennes eventuellt berättigade intresse till domännamnet. Det ankommer på Innehavaren att styrka sina påståenden kring bandet.

Under den fleråriga korrespondensen mellan parterna har Sökanden genomgående uttryckt tvivel om "musik/humor-bandets" förekomst som skäl till det valda domännamnet och upprepat efterlyst uppgifter som påvisar bandets existens, dess eventuella framträdanden osv. Innehavaren har då

endast, närmast i förbigående, omnämnt att bandet består av två personer och att de uppträder i sin "patio" i Finnboda. Några andra upplysningar om bandet förekommer inte i ärendet.

Tvistlösarna finner att Innehavarens uppgifter kring "musik/humor-bandet" till försvar för sin registrering och användning av domännamnet <hsbc.se>, helt består av obestyrkta påståenden och att de som sådana saknar bevisvärde. Inte heller den bild av två okända personer som förekommer på webbplatsen, kan tillmätas betydelse som bevisning. Innehavaren kan alltså inte anses ha styrkt eller ens lyckats göra sannolikt att ett musik-band med namnet "Hot Sauce Blue Cheese" verkligen förekommer. Än mindre är det visat att bandet, om det existerat, varit så allmänt känt under namnet "Hot Sauce Blue Cheese" vid tidpunkten för domännamnsregistreringen – eller idag – att det legitimerar domännamnsregistreringen eller -innehavet i konkurrens med Sökandens registrerade rätt till kännetecknet HSBC.

I avsaknad av uppgifter som bekräftar musik-bandets existens under namnet "Hot Sauce Blue Cheese" som motiv bakom domännamnet <hsbc.se>, måste konstateras att valet av den i sig originella bokstavskombinationen "HSBC", inte gärna kan ha tillkommit av annat skäl än att den utgör Sökandens kända kännetecken HSBC. Med denna utgångspunkt måste det anses visat att såväl registreringen som den senare användningen av domännamnet, har skett i ond tro i ATF-reglernas betydelse. Någon omständighet till stöd för en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren är därmed inte heller visad. (Jfr betr misstänkt "cybersquatting" t ex ATF 52 <vovlo.se>.)

Sammanfattat finner vi att domännamnet <hsbc.se> är identiskt med Sökandens varumärke HSBC, att domännamnet registrerats och används i ond tro samt att Innehavaren inte visat någon rätt eller något berättigat intresse till domännamnet. Sökandens yrkande om överföring av domännamnet ska därmed bifallas.

På IIS vägnar

Thomas Carlén-Wendels

Tvistlösare: Thomas Carlén-Wendels (Ordf), Peter Hedberg och Gunnar Karnell