

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-01-24

ÄRENDENUMMER

526

SÖKANDE

Fysioline Sweden AB (org nr 556627-5672)

Förrådsvägen 18

141 46 Huddinge

MOTPART

Mediband AB (org nr 556602-8451)

Box 95

131 07 Nacka

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet icepower.se

BESLUT

Domännamnet icepower.se ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Det omtvistade domännamnet registrerades den 24 april 2003.

I ansökan daterad den 12 oktober 2011 har Sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att ansökan ska prövas av tre tvistlösare.

Motparten inkommit med svar den 17 oktober 2011, vilket var inom svarsfristen.

Tvistlösarna har begärt komplettering av Sökandens ansökan. Den 10 januari 2012 inkom Sökanden med komplettering i form av ett licensavtal.

Sökandens komplettering har sänts till Motparten för kännedom.

YRKANDEN

Sökanden har begärt att domännamnet <icepower.se> överförs till Sökanden.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden har anfört följande.

IcePower finns i 53 länder och är varumärkesregistrerat ”world wide” sedan 25-30 år. Fysioline Oy producerar IcePower sedan år 1993. I flera år har Sökanden försökt få tillgång till den omtvistade domänen vilken Sökanden rättmätigen borde ha förtur att inneha. Motpartens innehav av domänen har syftat till att få ut en så stor summa pengar som möjligt för försäljning av domänen. Sökanden har erbjudits att köpa domänen för en stor summa pengar. Motparten har inte någon gång använt domänen.

Motparten har anfört följande.

Motparten har sålt produkten IcePower i Sverige sedan cirka år 1998. Motparten säljer och marknadsför fortfarande produkten IcePower. Bolaget Fysioline Sweden AB registrerades först den 24 januari 2003. Domännamnet har varit registrerat av Motparten sedan den 24 april 2003.

Motparten bestrider ansökan då samtliga kriterier för överföring av domänen inte är uppfyllda. Motparten har ett berättigat intresse till domännamnet då de har sålt produkten IcePower i Sverige i över 13 år. Motparten har inte handlat i ond tro då Motparten aldrig har erbjudit Sökanden, eller någon annan, att köpa domänen. Ett förslag på ett pris om 50 000 kr gavs efter förfrågan av Sökanden. Den expert på området som Motparten dessförinnan hade rådfrågat värderade domänen till cirka 200 000 – 250 000 kr.

TVISTLÖSARNAS SKÄL

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 15 februari 2011” ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett kännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

Tvistlösarna gör följande bedömning.

Förväxlingsbart med kännetecken vilket har rättsgrund i Sverige

Domännamnet <icepower.se> är, efter att toppdomänen avlägsnats i enlighet med etablerad konsensus, identiskt med varumärket ICE POWER som är registrerat i Sverige av Fysioline Oy. Det av Sökanden ingivna licensavtalet ger Sökanden rätt att utnyttja varumärket i samma utsträckning som rättighetsinnehavaren. Avtalet är undertecknat den 10 januari 2012 av representanter för Sökanden respektive Fysioline OY och anger att det skriftliga avtalet ersätter ett tidigare muntligt avtal mellan parterna. Tvistlösarna noterar att Motparten inte har invänt

mot Sökandens rättsgrund avseende varumärket ICE POWER. Tvistlösarna finner att det första rekvisitet är uppfyllt.

Ond tro

Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska tvistlösarna göra en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det är, enligt punkt 7.2 Registreringsvillkoren, tillräckligt att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att rekvisitet ska vara uppfyllt.

Ond tro anses föreligga om ett domännamn har registrerats för att säljas till sökanden. Sökanden har i detta ärende angivit att Motparten har försökt att sälja domännamnet till Sökanden för en stor summa pengar. Motparten har avseende detta anfört att bolaget endast har givit ett prisförslag vid förfrågan, och att detta förslag klart understeg domännamnets marknadsvärde. Tvistlösarna finner inte att Sökanden har visat annat än att det är först efter drygt 7 år efter domännamnets registrering som en diskussion om övertagande av domänen har förts mellan parterna och att ett prisförslag om 50 000 kr då har givits efter förfrågan av Sökanden. Tvistlösarna finner därför inte att Sökanden har visat att ond tro föreligger i form av att domännamnet skulle ha registrerats för att säljas till Sökanden.

Vidare anses ond tro föreligga om innehavarens registrering av domännamnet hindrar eller försvårar för sökanden att registrera sitt varumärke som domännamn. I förevarande fall har Motparten, i egenskap av återförsäljare för produkten Ice Power, uppenbarligen varit väl medveten om Sökandens varumärke med texten ICE POWER. Det står även klart att Motpartens registrering hindrar Sökanden från att registrera detta varumärke som domännamn, vilket Sökanden annars skulle ha möjligheter att göra i enlighet med i ärendet ingivet licensavtal. Någon omständighet som antyder att registreringen har skett med Sökandens godkännande har inte framkommit i ärendet. Tvistlösarna finner efter en helhetsbedömning att Motparten har registrerat domännamnet <icepower.se> i ond tro och att det andra rekvisitet därvid är uppfyllt.

Berättigat intresse

Tvistlösarna noterar att Motparten säger sig sälja och ha sålt produkten IcePower sedan en längre tid. Såsom har slagits fast i ett flertal tidigare ATF-ärenden, ger ställningen som återförsäljare inte generellt någon rätt för denne att registrera ett domännamn som är identiskt med eller liknar återförsälda varors kännetecknen om kännetecknet tillhör annan. (Se bl.a. ATF nr 9 <peugeot.se>, nr 37 <funai.se>, nr 39 <plantronics.se> och 527 <redkap.se>) Annorlunda har bedömningen kunnat bli i enstaka fall där det visats att känneteckensinnehavaren har godkänt Motpartens registrering eller användning av domännamnet. Som ovan anförts finns i detta ärende inget som tyder på att ett sådant godkännande har förelegat vid registreringen av domännamnet <icepower.se>.

Motparten har vidare angivit att Fysioline Sweden AB har registrerats efter att Motparten hade börjat sälja produkten IcePower. En rätt eller berättigat intresse till ett domännamn kan uppstå för det fall att domännamnet är äldre än det varumärke som sökanden stödjer sin ansökan på. Registreringen av Sökandens bolag respektive Motpartens försäljning av produkten IcePower är dock inte faktorer som påverkar bedömningen av Motpartens eventuella rätt eller berättigade intresse till domännamnet. Tvistlösarna konstaterar att varumärket ICE POWER registrerades den 18 december 1998 samt att Motparten registrerade domännamnet <icepower.se> den 24 april 2003. Den rättighet som Sökanden stödjer sin ansökan på är därmed äldre än det omtvistade domännamnet. Det har inte heller framkommit någon annan omständighet till stöd för att Motparten har rätt eller berättigat intresse avseende domännamnet <icepower.se>.

Med stöd av ovanstående finner tvistlösarna att samtliga rekvisit är uppfyllda för att Sökandens ansökan om överföring av domännamnet <icepower.se> till Sökanden ska bifallas.

I beslutet har deltagit tvistlösarna Jonas Gulliksson (ordf), Monique Wadsted och Thomas Carlén-Wendels

På .SE:s vägnar

.....
Jonas Gulliksson (ordf.)