Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT
2011-05-25

ÄRENDENUMMER
464

SÖKANDE

Jack Daniel´s Properties, Inc

San Rafael, Kalifornien 94903

USA

Ombud:
Brann AB, Tomas J

102 26 Stockholm

MOTPART

M & C, Marketing & Communications, Victor A

181 42 Lidingö

SAKEN

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

BESLUT

Domännamnet <jackdaniels.se> ska överföras till Sökanden, Jack Daniel's Properties Inc.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Box 7399, 103 91 Stockholm
Tel 08-452 35 00 Fax 08-452 35 02, atf@iis.se
Org. nr 802405-0190 www.iis.se

BAKGRUND

Motparten registrerade sitt domännamn <jackdaniels.se>den 27 april 2003.

Sökanden påkallade den 17 mars 2011 alternativt tvistlösningsförfarande. Ansökan tillställdes Motparten med anmodan att senast den 26 april 2011 besvara den. Motparten inkom emellertid först den 28 april 2011 till .SE med en den 26 april 2011 daterad skrivelse, utan ställningstagande till antal tvistlösare. Delgiven Motpartens skrivelse har Sökanden vidhållit sin ansökan, innefattande begäran om tvistlösning av en tvistlösare. Till sådan har utsetts professor em. Gunnar Karnell.

Tvistlösaren kommer i det följande – till vidmakthållande av respekt för förfaranderegler na för ATF – att helt bortse från Motpartens för sent ingivna och i fråga om val av antal tvistlösare ofullständiga skrivelse. Ärendet avgörs sålunda i prövning som endast grundas på vad Sökanden har anfört i ärendet. Sökanden har inte i något hänseende yttrat sig över omständigheter som anförts av Motparten i den skrivelse som ingavs till .SE den 28 april 2011.

YRKANDEN

Sökanden har begärt att domännamnet <jackdaniels.se> ska överföras till Sökanden.

SÖKANDEN HAR ANFÖRT

Sökanden äger varumärket JACK DANIEL'S, använt för alkoholhaltiga drycker och därtill relaterade produkter och tjänster. Det är ett av världens mest kända varumärken.

Sökanden åberopar som rättsgrund i Sverige för sitt yrkande kännetecknensskydd grundat på särskilt angivna sju varumärkesregistreringar med giltighet i Sverige, varav två svenska och fem för gemenskapsvarumärken, alla med prioritet före domännamnsregistreringen den 27 april 2003.

Domännamnet <jackdaniels.se> är förväxlingsbart med Sökandens nämnda kännetecken. Identitet föreligger, vid berättigat bortseende från för likhetsbedömningen oväsentliga detaljer.

Domännamnsregistreringen grundar sig inte på något medgivande. Den hade inte föregåtts av någon kontakt mellan parterna. Motparten, med okända kontaktuppgifter, är okänd för Sökanden, men har förutom det aktuella domännamnet även obehörigt registrerat domännamnet <finlandia.se>, ett annat globalt känt varumärke för alkoholhaltiga drycker. Via .SE tillskrev Sökanden den 28 juli 2010 Motparten med anmaning bl. a. att överföra dess domännamn till Sökanden. Motparten har inte besvarat anmaningen. Det framstår som uppenbart att Motparten har registrerat sitt domännamn i ett illegitimt syfte, medveten om att det återspeglar Sökandens varumärke.

Domännamnet tycks inte ha använts av Motparten, men det blockerar Sökandens legitima användning av sitt varumärke. Internetbesökare som söker information om Sökandens produkter riskerar att hamna på en tom hemsida, vilket innebär "bad will" för Sökanden. Domännamnet är inte allmänt känt för Motparten, som saknar berättigat intresse att inneha det. Dess användning skulle utgöra varumärkesintrång. Allt tyder på att registreringen skett på ett sätt som .SE:s allmänna regler är till för att förhindra. Enligt gällande registreringsvillkor är innehavaren av en domännamnsregistrering skyldig att vid var tid tillse att domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet (p. 4.2.1).

Domännamnsregistreringen kan inte ha tillkommit utan Motpartens kännedom om Sökanden, dess produkter och kännetecken. Det kan hållas för visst att registreringen gjordes i ond tro.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Domännamnet <jackdaniels.se>är förväxlingsbart med Sökandens flerfaldigt registrerade varumärke JACK DANIEL'S med rättsgrund i Sverige.

Vad Sökanden upplyst i ärendet ger inte grund för uppfattningen att det kan föreligga en Motpartens rätt eller ett berättigat intresse i en användning som skulle kunna ske med domännamnet. Detta är inte allmänt känt för någon Motpartens verksamhet. Inte heller kan skönjas någon annan Motpartens berättigande anknytning till domännamnet. Fasthellre är det uppenbart att Motparten vid registreringen av domännamnet har känt till Sökandens synnerligen välkända varumärke och avsett att dra nytta av förekommande likhet mellan detta och domännamnet för egen räkning. Registreringen har sålunda skett i ond tro.

Förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <jackdaniels.se> till Sökanden är alla uppfyllda.

På .SE:s vägnar

……
Gunnar Karnell