



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2015-12-09

Ärendenummer
869

Sökande

KosterFiskarn's Delikatesser Ekonomisk förening (org.nr 7696014-567)
G. Örebrov. 7
692 32 Kumla
Örebro län

Ombud:

Gärde Wesslau Advokatbyrå
Kyrkängsgatan 8
503 38 Borås

Innehavare

U. Nielsen AB (org.nr 556393-4685)
Kämpevägen 20
Sollentuna 19149

Saken

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

Beslut

Domännamnet <**kosterfiskarn.se**> ska överföras till Sökanden.

Bakgrund

Sökanden har ingett ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <**kosterfiskarn.se**>. Ansökan är daterad den 28 september 2015.

Sökandens ansökan har översänts till Innehavaren, U. Nielsen AB, som givits tillfälle att inkomma med svar. Innehavaren har besvarat ansökan i handling daterad den 6 november 2015.

Den 10 november 2015 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <kosterfiskarn.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Kosterfiskarverksamheten är en större verksamhet som tillverkar och marknadsför fiskprodukter. Verksamheten består av ett antal verksamhetsbolag, ett servicebolag samt *KosterFiskarn's Delikatesser Ekonomisk Förening* ("Föreningen"). Den faktiska verksamheten bedrivs i verksamhetsbolagen, som innehas av olika aktörer som har delat upp marknaden mellan sig, exempelvis för Stockholmsområdet, södra Sverige etc.

Verksamhetsbolagen äger tillsammans servicebolaget, som från början hette *Kosterfiskarn's Delikatesser AB* (KDAB). Syftet med servicebolaget var att hantera verksamhetsbolagens gemensamma intressen.

Föreningen skapades i syfte att underlätta samarbetet mellan verksamhetsbolagen. Det är inskrivet i Föreningens stadgar att endast verkamma företrädare för verksamhetsbolagen får vara föreningsmedlemmar. Efter att KDAB bildades delades hanteringen av verksamhetsbolagens gemensamma intressen mellan KDAB och Föreningen. Föreningen innehar bl.a. varumärkesregistreringen för KOSTERFISKARN'S, medan KDAB hanterade registreringen av det omtvistade domännamnet. Det var Innehavaren som för KDAB:s räkning registrerade det omtvistade domännamnet.

Företrädarna för verksamhetsbolagen, delägarna i det numera likviderade KDAB och medlemmarna i Föreningen är, respektive var, således i huvudsak samma personer.

Innehavaren hade tidigare ett verksamhetsbolag som var knutet till kosterfiskarverksamheten, och var då även medlem i Föreningen. Innehavarens verksamhetsbolag såldes emellertid för ca 10 år sedan. Sedan dess har Innehavaren inte bedrivit någon verksamhet som är knuten till kosterfiskarverksamheten. Innehavaren blev dock kvar som delägare i KDAB.

Då Innehavaren inte uppfyllde de stadgeenliga kraven för medlemskap i Föreningen, uteslöts Innehavaren från Föreningen 2013. Några månader efter uteslutningen registrerade Innehavaren flera domäner som åsyftade Sökandens varumärke, t.ex. <kosterfiskarn.eu>, <kosterfiskarns.eu> och <kosterfiskarns.com>. På de aktuella hemsidorna använde Innehavaren utseendet från kosterfiskarverksamhetens gamla hemsida, med en äldre layout än på verksamhetens dåvarande

hemsida. Dessutom hänvisade Innehavaren på hemsidorna till sin egen mejladress, info@kosterfiskarn.com, och till kosterfiskarverksamhetens konkurrenter.

Föreningen och övriga delägare i KDAB försökte därefter lösa ut Urban N som delägare i KDAB, men denne accepterade inte det belopp som erbjöds, och blev följaktligen kvar som delägare i KDAB.

Det beslutades sedermera att KDAB skulle likvideras. Det omtvistade domännamnet, som innehades av KDAB, auktionerades ut. Vid auktionsförfarandet vann Innehavaren budgivningen, och några veckor därefter lade Innehavaren ut information på den aktuella hemsidan, av vilken det framgick att KDAB var under likvidation.

Kosterfiskarverksamhetens nuvarande servicebolag drivs under firman Kosterfiskar'n AB (KAB).

Det omtvistade domännamnets lydelse är helt överensstämmande med Sökandens registrerade varumärke KOSTERFISKARN'S. Sökanden är vidare innehavare av den registrerade firmarättigheten till benämningen *kosterfiskarn*. Sökanden delar denna rättighet med KAB och två av verksamhetsbolagen.

Mot bakgrund av att Innehavaren tidigare varit en del av kosterfiskarverksamheten såsom medlem i Föreningen och delägare i KDAB, vet Innehavaren hur kosterfiskarverksamheten kan skadas av Innehavarens agerande. I samband med att Innehavaren blev utesluten ur Föreningen, registrerade Innehavaren domännamn som åsyftar på kosterfiskarverksamheten och tog dessutom utan tillåtelse verksamhetens gamla hemsida, lade upp den för att få det att framstå som att besökare kom till Kosterfiskarnas hemsida, men hänvisade besökarna att ta kontakt med konkurrenter eller med Innehavaren själv. Innehavaren var vid det aktuella tillfället fortfarande delägare i KDAB.

Förfarandet att registrera ett antal domännamn som åsyftar kosterfiskarverksamheten, använda layouten från verksamhetens gamla hemsida, samt hänvisa sidornas besökare att ta kontakt med Innehavaren eller Sökandens konkurrenter, kan inte tolkas på annat vis än att Innehavaren hade för avsikt att skada kosterfiskarverksamheten. Det står för Sökanden klart att Innehavarens enda anledning att bjuda på det omtvistade domännamnet på auktionen var att försvåra för och försöka skada kosterfiskarverksamheten.

Innehavaren har varken rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Innehavaren har ingen verksamhet knuten till övriga aktörer inom kosterfiskarverksamheten, ingen rätt att utge sig för att tillhöra verksamheten, och är inte längre medlem i Föreningen. Innehavaren är heller inte aktieägare i servicebolaget KAB.

Innehavaren

Innehavaren har i huvudsak anfört följande.

Innehavaren avser att driva verksamhet utomlands under ett namn som är snarlikt "kosterfiskarn", eftersom innehavaren under sin tidigare verksamhet fått ett antal affärskontakter och kopplats samman med KDAB.

Förvärvet av det omtvistade domännamnet har inte skett i ond tro. Innehavaren har inte vid något tillfälle missbrukat det omtvistade domännamnet. Det enda som publicerats på den hemsida som är knuten till det omtvistade domännamnet är kungörandet att KDAB är under likvidation.

Innehavaren har formellt aldrig uteslutits ur Föreningen, eftersom han inte har delgivits något beslut därom efter sitt eget överklagande. Innehavaren har heller inte sålt sitt verksamhetsbolag, utan endast avyttrat distributionsdelen i det.

Innehavaren har inte använt kosterfiskarverksamhetens gamla hemsida otillåtet. Hemsidan ägs till fullo av Innehavaren. KDAB har inte betalat något för framtagandet av hemsidan, utan Innehavaren har ensam stått kostnaderna härför.

Föreningen har inte någon registrerad firmarättighet till benämningen "kosterfiskarn". Vidare överensstämmer inte det omtvistade domännamnets lydelse med Sökandens varumärke KOSTERFISKARN'S.

Genom förvärvet och genom den verksamhet som Innehavaren avser att bedriva har Innehavaren rätt till det omtvistade domännamnet.

Innehavarens komplettering

Innehavaren har den 3 december 2015 inkommit med kompletterande bevisning i ärendet. Tvistlösaren har inte funnit skäl att avvisa bevisningen. Med beaktande av innehållet i de kompletterande handlingarna och av övriga omständigheter som respektive part har åberopat i sina inlagor, har Tvistlösaren emellertid funnit det tillräckligt att den kompletterande bevisningen översänds till Sökanden för kännedom i samband med att beslut meddelas i ärendet.

Tvistlösarens skäl

Enligt p. 7.2 "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015" ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

- a) ett varukännetecken,
- b) ett näringskännetecken,
- c) ett släktnamn,
- d) ett konstnärnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
- e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
- f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
- g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,
- h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
- i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller
- j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket 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.

Tvistlösaren gör följande bedömning.

Likhet med kännetecken som har rättsgrund i Sverige

Sökanden har genom ingivet registreringsbevis visat att Sökanden innehar rätten till det i Sverige registrerade varumärket KOSTERFISKARN'S. Efter att toppdomänen avlägsnats i enlighet med etablerad konsensus, är det omtvistade domännamnet – med undantag för tillägget av bokstaven "s" i slutet – identiskt med Sökandens varumärke. Det omtvistade domännamnet får därmed anses förete sådan likhet med ett varukännetecken som avses i registreringsvillkoren.

Tvistlösaren finner följaktligen att det första rekvisitet är uppfyllt.

Ond tro

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

Sökanden har uppgett att det var Innehavaren som för servicebolaget KDAB:s räkning registrerade domännamnet. Tvistlösaren noterar vidare att ingen av parterna har ingivit någon bevisning beträffande vem som, vid den ursprungliga registreringen, stod som innehavare av det omtvistade domännamnet. Det har heller inte angivits när i tiden det omtvistade domännamnet registrerades. Enligt vad parterna har anfört så var Innehavaren vid tiden för registreringen en del av kosterfiskarverksamheten, och det finns inte heller i övrigt något som tyder på att ond tro förelåg vid registreringstidpunkten.

Vad gäller användningen efter det att Innehavaren förvärvade det omtvistade domännamnet, så konstaterar Tvistlösaren att Innehavaren, med sin bakgrund som medlem i Föreningen, måste ha varit medveten om Sökandens varumärkesrättigheter. Av Innehavarens egna uppgifter framgår vidare att denne avser att bedriva verksamhet under ett namn som ska vara snarlikt "kosterfiskarn". Redan denna omständighet talar starkt för att det ska anses föreligga ond tro avseende Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet. Användningen av ett domännamn, som uppvisar stora likheter med en annan näringsidkares skyddade kännetecken, för en verksamhet som ska ske med användning av en firma eller annat näringskännetecken som även det ligger nära det skyddade varumärket, kan enligt Tvistlösaren jämföras med ett planerande av utnyttjande av den andra näringsidkarens rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen hemsida. Att den aktuella hemsidan för närvarande endast innehåller information om att KDAB står under likvidation, saknar under dessa omständigheter betydelse för frågan om ond tro.

Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren det visat att Innehavaren har använt domännamnet <kosterfiskarn.se> i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Tvistlösaren konstaterar inledningsvis att Sökanden, som alltså är innehavare av varumärket KOSTERFISKARN'S, inte har givit innehavaren någon licens eller i övrigt någon rätt att använda <kosterfiskarn.se> som domännamn.

Inte heller själva förvärvet av det omtvistade domännamnet medför någon ovillkorlig rätt för Innehavaren att använda domännamnet. Innehavet av ett domännamn innebär inte någon positiv ensamrätt som ger innehavaren en bättre rätt än innehavaren av en äldre förväxlingsbar känneteckensrättighet. Redan av detta skäl har varumärkesinnehavaren den äldre rätten som även innefattar rätten att förbjuda användning eller registrering av benämningar som är förväxlingsbara med känneteckensrättigheten. Ett förvärv av ett yngre domännamn får således inte den effekten att känneteckensinnehavaren äldre rätt utsläcks.

Av registreringsvillkoren för toppdomänen .se framgår att en innehavare av ett domännamn får anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till ett domännamn om det visas att domännamnet

används i kommersiell eller privat verksamhet som inte utgör intrång i sökandens rättigheter. Innehavaren har i det aktuella fallet anfört att domännamnet ska användas i samband med en näringsverksamhet, som dessutom ska bära ett med domännamnet snarlikt namn. En sådan användning av det aktuella domännamnet skulle med stor sannolikhet anses utgöra intrång i Sökandens varumärkesrättigheter, och innebär därför inte att Innehavaren ska anses ha ett berättigat intresse till domännamnet.

Sökanden har anfört att Innehavaren uteslutits ur Föreningen samt att Innehavaren inte längre har någon verksamhet som är knuten till Sökanden. Innehavaren har, som det får förstås, överklagat beslutet om uteslutning ur Föreningen. Innehavaren har emellertid inte lagt fram någon bevisning till stöd för att denne alltså skulle vara medlem i Föreningen. De omständigheter som Innehavaren i övrigt har åberopat är, enligt Tvistlösarens bedömning, inte sådana att de konstituerar någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet i den mening som avses i registreringsvillkoren. Tvistlösaren finner därför att det tredje rekvisitet är uppfyllt.

Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av domännamnet <kosterfiskarn.se> ska bifallas.

På IIS vägnar

.....
Jonas Gulliksson