

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2014-09-08

ÄRENDENUMMER

776

SÖKANDE

Linea Hogar Deco S.L. (org.nr ES B63011761)

Calle Miguel Servet, 18

E-08850 Gavà Barcelona

Spanien

Ombud:

Brann AB

Box 12246

102 26 Stockholm

INNEHAVARE

Crossborder International AB, 556653-1546,

Stockholmsvägen 37 A (InfraCity West)

195 54 Upplands Väsby

Ombud:

Aros Patent AB

Dragarbrunnsgatan 45

Box 751 45 Uppsala

SAKEN

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

BESLUT

Domännamnet <**lineafix.se**> skall överföras till Linea Hogar Deco S.L.

BAKGRUND

Linea Hogar Deco S.L. (Sökanden) tillverkar, utom annat, en produkt i form av en plastfilm som används på bl a glas som insynsskydd och solskydd. Sökanden är innehavare av ett gemenskapsvarumärke innehållande märkesordens LINEA FIX (nr 002981926), registrerat den 2 juni 2004 – efter en ansökan ingiven den 18 december 2002 – för bl.a. ”självhäftande dekorationer för glasrutor” i klass 24.

Crossborder International AB (Innehavaren) är innehavare av domännamnet < **lineafix.se** > registrerat den 31 augusti 2006.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet < **lineafix.se** > skall överföras till bolaget.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Grunder

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren registrerade domännamnet < lineafix.se > är identiskt med eller liknar bolagets gemenskapsvarumärke innehållande märkesorden LINEA FIX samt att Innehavaren har låtit registrera och har använt namnet i ond tro och att denne inte har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

Innehavaren har bestritt grunderna för Sökandens yrkande om överföring. Vidare har Innehavaren invänt att Sökanden känt till och genom sin passivitet godkänt domännamnsregistreringen.

Sökanden har bestritt att bolaget känt till och genom passivitet godkänt domännamnsregistreringen.

Utveckling

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Sökanden

Innehavaren har varit återförsäljare av LINEA FIX produkter i Sverige men är inte auktoriserad återförsäljare längre. Orsaken till att avtalet med Innehavaren har hävts är Innehavarens illojala beteende medan bolaget var bundet av avtalet. Detta beteende omfattar att registrera varumärket LINEA FIX i sitt eget namn, störa Sökandens kommersiella relationer med tredje part och att sälja andra statiska plastfilmer av dålig kvalitet, samtidigt som man var återförsäljare för LINEA FIX produkter.

Det är uppenbart att Innehavaren kände till att Sökanden äger och använder kännetecknet LINEA FIX.

Innehavaren registrerade domännamnet < **lineafix.se** > utan tillåtelse av Sökanden, dess rättsföreträdare eller annan med eventuell möjlighet att ge sådant tillstånd. Innehavaren har registrerat och använder domännamnet i ond tro.

Innehavaren har även registrerat LINEA FIX som ett varumärke i Sverige i ond tro och Sökanden ansökt om administrativ hävning av registreringen hos Patent- och registreringsverket. Denna ansökan om hävning är grundad både på förväxlingsrisk med Sökandens äldre gemenskapsvarumärke och Innehavarens onda tro.

Innehavaren utnyttjar Sökandens kännetecken för att driva trafik till sin webbsida där man utbjuder en rad olika produkter, inte endast vinylfilm och statiska plastfilmer märkta LINEA FIX utan också andra varumärken. Det föreligger en stor risk att besökare som ser användningen av domännamnet < **lineafix.se** > bibringas uppfattningen att Innehavaren är en auktoriserad återförsäljare. Innehavarens användning kännetecknet LINEA FIX utan Sökandens tillstånd utgör varumärkesintrång.

Innehavarens användning av domännamnet gör intrång i Sökandens rättigheter, blockerar Sökandens möjligheter till legitim användning och bibringar den som på internet söker information om Sökandens produkter uppfattningen att Innehavaren är auktoriserad återförsäljare av dessa, vilket alltså inte är fallet.

Något berättigat intresse för Innehavaren att inneha registreringen finns inte. Reglerna för .se-domäner anger att en innehavare av ett domännamn skall tillse att namnet inte gör intrång i annans skyddade rättigheter. Sökanden har tillskrivit Innehavaren och begärt att denne skall överföra domännamnet < **lineafix.se** > till Sökanden, men Innehavaren har inte hört sammat denna begäran.

Innehavaren

Under 2006 såg företrädare för Innehavaren dekorativa vinylfilmer i Spanien. Vid den tiden var detta en produkt som inte fanns i Sverige då det unika med denna typ av plastfilm för fönster och glasytor är att de fäster med hjälp av statisk elektricitet, till skillnad från traditionella produkter som fästs med lim. Innehavaren kontaktade under 2006 Sökanden för att undersöka om Sökanden var intresserad av att inleda ett samarbete avseende Sverige, Finland, Norge och Danmark. Detta resulterade i ett muntligt avtal om exklusivitet avseende återförsäljning av vinylfilmer och Innehavaren ansökte därefter om registrering av domännamnet < **lineafix.se** > i augusti 2006, helt i enlighet med parternas gemensamma intentioner att Crossborder skulle bygga upp en marknad i Norden. En svensk domän ansågs som en nödvändighet för framgångsrik marknadsföring.

Parterna diskuterade även vikten av att skydda produkterna, i synnerhet då Innehavaren skulle bygga varumärket i Norden var det för bolaget mycket viktigt att dels säkerställa rätten att kunna marknadsföra sig under varumärket, dels att kunna förhindra tredje man att använda varumärket. Utifrån dessa diskussioner framkom det aldrig att Sökanden redan innehade ett gemenskapsvarumärke innehållande orden LINNEA FIX, varför Innehavaren i mars 2007 ansökte om och erhöll varumärkesregistrering i Sverige av ordvarumärket LINEA FIX

(nr 0388991) för ”plastfilm ej för inslagning” i klass 17. Med hänsyn till skillnaden mellan "plastfilm ej för inslagning" i klass 17 (plastprodukter), och den vara som Sökanden har skydd för genom sin gemenskapsregistrering, "självhäftande dekorationer för glasrutor" i klass 16 (pappersprodukter), kan konstateras att Sökanden saknar registrerat varumärkesskydd för plastfilm i Sverige.

Michael M, som var exportchef hos Sökanden under åren 2006-2010, har i ett intyg dagtecknat den 15 augusti 2014, bekräftat att Sökanden godkände och samtyckte till såväl Innehavarens domännamnsregistrering som Innehavarens varumärkesregistrering i Sverige.

Parterna började därefter att samarbeta, bl a vid framtagandet av broschyrer på svenska där domänen www.lineafix.se alltid har framgått på broschyrernas sista sida. Den första broschyren på svenska trycktes genom Sökandens försorg i 60 000 exemplar och Sökanden utfärdade en faktura för dessa broschyrer den 30 juni 2008. Att broschyren trycktes i 60 000 exemplar bekräftas av en mailkorrespondens mellan Sökanden och Innehavaren från den 28 juli 2009 som bl a innehåller meddelandet "The last time we made Flyers for you, you asked for 60.000 units, invoice 2083385 dated 30.06.08".

Vid den senaste broschyren från 2011, som framtogs gemensamt av parterna, skedde diskussionerna med Lin, som är delägare hos Sökanden, samt med Mitsakos, som var exportchef. Parternas diskussion framgår av kopior på mail från den 5 juli 2011 och den 19 oktober 2011.

Sökanden har även åt Innehavaren tryckt s k "toppskyltar" med dubbelsidigt tryck på svenska och finska där domänen tydligt framgår och monterat dessa mellan två plexiglasskivor som sitter ovanpå de ställningar där plastfilmsrullarna förvaras hos Innehavarens kunder. De flesta av Innehavarens ca 500 kunder har dessa ställningar/skyltar.

Med hänsyn till att intresset för att säkerställa rättigheterna i Sverige helt och hållet låg hos Innehavaren genom bolagets exklusiva återförsäljarroll och till att Innehavaren, utöver nämnda marknadsföringssamarbete, vid ett flertal tillfällen med Sökanden diskuterade rättighetsfrågor och vikten av att vidta åtgärder vid olika immaterialrättsliga intrång, kände Sökanden till både varumärkesregistreringen och domännamnsregistreringen. Sökanden måste genom sin passivitet anses ha godkänt både varumärkesregistreringen och domännamnsregistreringen.

Sökanden

Huruvida parterna må ha diskuterat hur man ska hantera eventuella tredje mans intrång i Sverige kan inte tas för intäkt för att Sökanden på något vis skulle ha godkänt att Innehavaren registrerade vare sig domännamnet eller varumärket LINEA FIX i sitt eget namn. Kännetecknet LINEA FIX tillhör Sökanden och Innehavaren har endast givits en specifik licens att använda detta i sin egenskap av återförsäljare för att marknadsföra och sälja huvudmannens produkter efter Sökanden tillåtelse. Denna licens har aldrig innefattat någon tillåtelse till Innehavaren att legalt företräda Sökanden mot tredje man eller att beivra intrång i kännetecknet LINEA FIX.

Vad gäller intyget från Mikael M skall noteras att Mikael M inte hade vare sig behörighet eller befogenhet att ge licenser eller tillåtelser till Innehavaren vad gäller kännetecknet LINEA FIX. Sökanden hade ingen kännedom om den svenska registreringen av varumärket

LINEA FIX förrän helt nyligen när en annan tilltänkt svensk affärspartner mottog ett varningsbrev från Innehavaren, där denne påstod att man var ägare till varumärket LINEA FIX. Huruvida Mikael M kan ha känt till registreringen eller inte är irrelevant, då Innehavaren har registrerat märket LINEA FIX i ond tro. Det ska också noteras att Mikael M blev avskedad från Sökanden 2011 och att han också vittnat mot Sökanden i annan tvist i Tyskland.

Då Sökanden har en ensamrätt till kännetecknet LINEA FIX skall varje registrering, såväl som ett varumärke eller ett domännamn, med kännetecknet i fråga ägas av Sökanden. Regleringen av ond tro och agentvarumärken i både svenska varumärkeslagen och EU:s varumärkesförordning syftar på sådana situationer där agenter eller distributörer/återförsäljare registrerar sin huvudmans varumärke i sitt eget namn, utan tillåtelse, jfr artikel 18 i förordningen.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Ett domännamn skall enligt 7.2 i registreringsvillkoren, gällande för toppdomänen .SE från och med den 3 juni 2013, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,
2. domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

I den mening som avses i registreringsvillkoren finns en likhet mellan Innehavarens domännamn < **lineafix.se** > och Sökandens äldre gemenskapsvarumärke i det att märket innehåller märkesorden LINEA FIX.

Enligt fast praxis har en huvudman i förhållande till en handelsagent eller en återförsäljare rätt till de kännetecken som används för de varor som agenten eller återförsäljaren säljer inom ramen för avtalet mellan parterna, om inte annat avtalats eller agenten eller återförsäljarens handlande kan anses ha varit berättigat. Angående s.k. agentvarumärken se SOU 2001:26 s 205 och prop 2009710:225 s 297 f samt Marianne L, Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl., 2000, s 332 f och Patentbesvärsträttsens dom i mål 97- 539 (BENSINBOOSTER).

Mellan parterna är ostridigt att Innehavaren haft ställning av handelsagent eller återförsäljare i Sverige för Sökandens produkter och att Innehavaren inom ramen för sin verksamhet använde det redan då för Sökanden skyddade varumärket innehållande LINEA FIX. Innehavaren kände sålunda vid sin registrering av domännamnet till att kännetecknet LINEA FIX användes av Sökanden. Varken det intyg avgivet av Michael M eller utredningen i övrigt visar, mot Sökandens bestridande, att Innehavaren haft Sökandens samtycke till registreringen av domännamnet. Innehavaren måste därför anses ha varit i ond tro vid registreringen av domännamnet.

I enlighet med vad som får anses vara en allmän känneteckensrättslig princip får innehavaren av ett äldre kännetecken, som inte inom rimlig tid ingripit mot användningen av ett yngre kännetecken som liknar det äldre, godta att det yngre kännetecknet gäller vid sidan det äldre kännetecknet, se 1 kap 14 och 15 §§ varumärkeslagen (2010:1877) och 8 § firmalagen (1974:156). Att en innehavare av ett äldre kännetecken förhåller sig passiv till registreringen och användningen av ett av ett yngre domännamn får också anses kunna medföra att

innehavaren av domännamnet får ett berättigat intresse enligt registreringsvillkoren för .SE, även om domännamnet registrerats i ond tro.

Av Innehavaren åberopat marknadsföringsmaterial framgår, att webbadressen www.lineafix.se fanns på broschyrer för Sökandens produkter som Innehavaren i sin egenskap av återförsäljare eller agent använde på den svenska marknaden. Och av Innehavaren åberopad korrespondens per e-post mellan Sökanden och Innehavaren från juli 2009 framgår, att broschyrerna togs fram i samarbete mellan Sökanden och Innehavaren. Det framgår därvid, att Sökanden i juni 2008 fakturerade Innehavaren för sitt arbete med dessa broschyrer, varför det kan hållas för visst att Sökanden i vart fall då kände till att Innehavaren hade registrerat och använde domännamnet < **lineafix.se** >.

Mot Sökandens bestridande är dock inte visat att Sökanden, efter det att parternas samarbete hade avslutats, känt till och funnit sig i att domännamnet använts här i landet under sådan tid att Sökanden kan anses ha varit passiv i mening som skulle kunna grunda ett berättigat intresse enligt registreringsvillkoren för .SE. Inte heller i övrigt är visat att omständigheterna är sådana att Innehavaren kan anses ha ett berättigat intresse till domännamnet enligt registreringsvillkoren.

På grund av det anförda skall domännamnet överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

Per Carlson