

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2015-06-18

ÄRENDENUMMER

837

SÖKANDE

Galderma S.A (org/pers nr CHE-103.535.551)
Zugerstr. 8,
6330 Cham
Schweiz

Ombud:

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Mikael B

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <loceryl.se>.

BESLUT

Domännamnet <loceryl.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Sökanden inkom den 4 maj 2015 med en ansökan om tvistlösning för domännamnet <loceryl.se>. Sökanden begärde att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Innehavaren inkom med svar den 30 maj 2015. Innehavaren godtog att ansökan prövas av en tvistlösare.

.se utsåg Jon Dal till tvistlösare.

Sökanden inkom med kompletterande yttrande den 4 juni 2015. Innehavaren har beretts tillfälle att bemöta vad Sökanden anfört i sitt kompletterande yttrande men har inte hörts av.

YRKANDEN

Sökande yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Domännamnet är identiskt med Galdermas varumärken

Galderma är innehavare av det svenska varumärket LOCERYL med registreringsnummer 193418 samt gemenskapsvarumärket LOCERYL med registreringsnummer 003151578. Domännamnet <loceryl.se> är identiskt med Galdermas varumärken.

Innehavaren har registrerat domännamnet i ond tro

Galdermas varumärke LOCERYL registrerades i Sverige redan 1984 och har sedan dess används som kännetecken för Galdermas produkter. Produkterna säljs i Sverige på olika apotek i både receptbelagda och receptfria varianter. Med tanke på Galdermas långvariga användning får det förutsättas att innehavaren av domännamnet har haft kännedom om märket. Varumärket LOCERYL består vidare av ett fantasiord vilket gör det än mer osannolikt att innehavaren av domännamnet skulle ha registrerat namnet utan kännedom om Galdermas varumärke.

Innehavaren av domännamnet är en privatperson eller enskild firma och har valt att inte publicera sina kontaktuppgifter på Stiftelsen för internetinfrastrukturs webbplats. Domänen <loceryl.se> är registrerad och parkerad hos Binerio. På webbplatsen går således inte heller att hitta några kontaktuppgifter till innehavaren.

Galderma har den 9 mars samt den 8 april 2015, via Stiftelsen för internetinfrastruktur, försökt komma i kontakt med innehavaren av domännamnet men har inte fått något svar. I sina brev har Galderma informerat om de rättigheter som bolaget innehar. Innehavaren har i vart fall sedan mottagandet av dessa brev känt till Galdermas kännetecken och har trots detta fortsatt att använda domännamnet. Det faktum att innehavaren inte har besvarat Galdermas brev tyder vidare på att innehavaren har haft oärliga avsikter med sin registrering. Innehavaren har således registrerat och använt domännamnet i ond tro.

Innehavaren har inte något berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren har inte någon registrerad firma eller något registrerat varumärke som innehåller ordet LOCERYL. Innehavaren har inte heller någon egen webbplats kopplad till domänen utan tycks endast ha registrerat domännamnet i syfte att förhindra Galderma eller andra intressenter från att använda detta.

Sammanfattningsvis har innehavaren inte något berättigat intresse att använda domännamnet <loceryl.se>.

Komplettering 4 juni 2015

Av domännamnsinnehavarens svaromål framgår dennes identitet, vilken tidigare har varit okänd för sökanden. Den person som har registrerat domänen är Mikael B, som bedriver e-handel med fotvårdsprodukter på webbplatsen www.fotakuten.se.

Mikael B har i sitt svaromål anfört att han har registrerat domännamnet <loceryl.se> enligt principen "först till kvarn" och att han inte har för avsikt att överlåta domänen. Han har även anfört att han inte har stört eller utnyttjat Galdermas goda rykte, eller på något annat sätt agerat i ond tro.

Mikael B har dock redan tidigare visat sig benägen att i ond tro registrera domännamn som är identiska med Galdermas varumärken. I ATF-ärendet nr. 812 angående domännamnet <locycare.se> beslutade tvistlösaren att domänen skulle överföras till Galderma, eftersom Mikael B hade agerat i ond tro och inte hade något berättigat intresse till namnet. Av det tidigare ärendet framgår att Mikael B, i egenskap av återförsäljare av Galdermas produkter, har haft god kännedom om Galdermas verksamhet och deras varumärken. Det tycks därför vara uppenbart att Mikael B har registrerat domännamnet <loceryl.se> i ännu ett försök att störa Galdermas verksamhet och möjlighet att bedriva handel med sina produkter på den svenska marknaden. Han har således agerat i ond tro.

Bevisning

Sökanden har åberopat bevisning i form av utdrag från varumärkesdatabaser, e-mail till innehavaren och skärmdumpar.

Innehavaren

Innehavaren har registrerat domänen loceryl.se enligt principen "först till kvarn". Registreringen är ett led i förvärv av varumärke av innehavaren hel eller delägt bolag. Domänen är parkerad och inte ompekad till någon annan sida. Innehavaren har inte för avsikt att överlåta domänen och domänen har heller aldrig erbjudits till försäljning. Sökande har inte visat att innehavaren har stört eller utnyttjat sökandes goda rykte eller något annat som konstituerar ond tro i registreringsvillkorens mening. Sökandes yrkande om att överföra domännamnet loceryl.se i ett ATF förfarande skall därför avslås.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Enligt punkten 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (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 sökanden skall vinna framgång med sin talan.

1. Identiskt eller liknande varukännetecken

Sökanden är innehavare av svensk varumärkesregistrering nr 193418 för LOCERYL (ordmärke) och EU registrering nr 3151578 för LOCERYL (ordmärke). Det aktuella domännamnet är, med undantag för tillägget .se, identiskt med Sökandens registrerade varumärke LOCERYL. Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.

2. Ond tro

Innehavaren är återförsäljare av Sökandens produkter och har kännedom om Sökandens verksamhet och varumärken. Innehavarens registrering av domännamnet hindrar eller försvårar för Sökanden att registrera sitt varumärke som domännamn.

Innehavarens registrering av domännamnet har härmed skett i ond tro.

3. Berättigat intresse

Innehavaren har inte visat att denne innehar någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Då samtliga tre rekvisit är uppfyllda ska domännamnet överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

.....
Jon Dal