

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-12-20

ÄRENDENUMMER

626

SÖKANDE

Mobillån Sverige AB (556692-7165)

Box 3423

103 68 Stockholm

Ombud:

Groth & Co KB

Box 6107

102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Michael A

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <mobillån.se>

BESLUT

Domännamnet <mobillån.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Sökanden är innehavare till den registrerade firman *Mobillån Sverige AB* sedan den 30 augusti 2006.

Sökanden innehar de registrerade nationella varumärkena nr. 0381621, MOBILLÅN, registrerat den 16 juni 2006 i klasserna 36 och 38 samt nr. 0385099, MOBILLÅN (fig), registrerat den 24 november 2006 i klasserna 36 och 38.

Sökanden innehar domännamnet <mobillan.se> sedan den 27 september 2007.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 4 april 2006.

Den registrerade kontaktinformationen för Innehavarens kontakt-ID, som är registrerad innehavare till det omtvistade domännamnet, registrerades den 6 mars 2009.

Den 11 mars 2011 avslogs sökandens begäran om överföring av det omtvistade domännamnet i ärende nr. 451. Ärendet rörde samma parter. Tvistlösarna i ärende nr. 451 fann att användningen av det omtvistade domännamnet med aktuell omdirigering inte i sig skulle anses utgöra ond tro.

Sökanden ansökte den 27 september 2012 om överföring av det omtvistade domännamnet.

Innehavaren har fått del av ansökan och möjlighet att inkomma med svar. Innehavaren har inte hörts av.

Den 2 november 2012 utsågs Jonas Gulliksson, Petter Rindforth och Bengt Eliasson till Tvistlösare i ärendet.

YRKANDEN

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

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden har sammanfattningsvis anfört följande.

Sökanden bedriver sin verksamhet under företagsnamnet *Mobillån Sverige AB*, registrerat den 30 augusti 2006. Firmadominanten är *Mobillån*. Sökanden innehar varumärkena MOBILLÅN och MOBILLÅN (fig.). Vid jämförelsen mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens kännetecken ska Tvistlösarna bortse från *Sverige, AB* och *.se*.

Domännamnet skapades den 4 april 2006. Innehavarens kontakt-ID skapades först den 6 mars 2009, vilket gör att omständigheterna det senare datumet ska ligga till grund för Tvistlösarnas bedömning gällande ond tro. Vid den tidpunkten hade Sökanden sedan 3 år tillbaka två registrerade varumärken och en registrerad firma, samtliga innehållandes MOBILLÅN, samt domännamnet <mobillan.se> med tillhörande hemsida.

Innehavaren hade kunnat kontrollera Sökandens rättigheter till MOBILLÅN vid övertagandet av domänen år 2009 genom en enkel sökning i varumärkes- respektive bolagsregistret. Motparten bör därför anses ha varit i ond tro. Vid denna tidpunkt hade Sökanden ofta omtalats i media. Det kan antas att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet väl medveten om Sökanden och dess verksamhet samt med Sökandens kännetecken MOBILLÅN i åtanke.

Vid registreringen år 2006 hade Sökanden ansökt om varumärkesregistrering av MOBILLÅN, vilket Innehavaren enkelt hade kunnat söka fram i varumärkesregistret.

Sökandens domännamn <mobillan.se> registrerades via Sökandens IT-partner den 24 februari 2006 och en hemsida länkad till domännamnet erbjöd lånetjänster under kännetecknet MOBILLÅN redan i mars 2006.

Sökanden hade före registreringen av det omtvistade domännamnet marknadsfört kännetecknet MOBILLÅN intensivt, bland annat via radioreklam.

Det är inte troligt att Innehavaren registrerade Sökandens kännetecken MOBILLÅN av en slump. Syftet kan antas vara att fånga upp trafik avsedd för Sökanden och driva till den egna webbsidan. Domännamnet har därmed registrerats i ond tro.

Det omtvistade domännamnet används för att dirigera om besökare till domännamnet <vuxen.se>, vars hemsida tillhandahåller vuxenfilmer, -leksaker och underkläder. Domännamnet innehas av ett bolag i vilket Innehavaren är styrelsesuppleant. Det omtvistade domännamnet har inget samband med Innehavarens verksamhet, eller verksamheten för det bolag i vilken Innehavaren är styrelsesuppleant. Motparten använder det omtvistade domännamnet i ond tro.

Användningen av det omtvistade domännamnet har inte något samband med Innehavarens verksamhet, utan syftar endast till att utnyttja Sökandens marknadsposition m.m. Innehavarens användning är ägnad att störa Sökandens verksamhet och skadar Sökandens varumärke.

Ordet *mobillån* är inget deskriptivt begrepp. Inga omständigheter tyder på att Innehavaren har någon rätt eller något berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

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.

Preliminär fråga – upptagande till prövning

I ärende nr. 451 fann tvistlösarna inte skäl att överföra det omtvistade domännamnet.

Av *Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se"* framgår att det inte finns något hinder mot en ny ansökan om överföring av samma domännamn. Ansökan ska därför tas upp till prövning.

En ny materiell prövning förutsätter att ansökan stöder sig på nya omständigheter eller bevisning. Av beslutet nr 451 framgår endast att sökanden åberopade omdirigering till <vuxen.se> som grund för ansökan som grundade sig på det registrerade varumärket MOBILLÅN (fig.) nr. 385099.

Ansökan i förevarande ärende stöder sig, utöver vad som anförts i ärende nr. 451, på följande.

- firman ”Mobillån Sverige AB”, vilken är registrerad den 30 augusti 2006 och innehas av Sökanden,
- Sökandens ordmärke MOBILLÅN, vilket har ansökningsdag den 21 mars 2006 och registrerades den 16 juni 2006,
- att Innehavarens kontakt-ID skapades först den 6 mars 2009,
- att Innehavaren borde ha haft kännedom om Sökandens rättigheter till MOBILLÅN vid övertagandet av domänen år 2009 genom att denne kunnat göra en enkel sökning efter varumärke respektive på grund av den uppmärksamhet som Sökanden fått i media,
- att Innehavaren år 2006 borde ha haft kännedom om Sökandens rättigheter på grund av varumärkesansökan för MOBILLÅN,
- att Sökanden registrerade domännamnet <mobillan.se> den 24 februari 2006,
- att Sökanden marknadsförde kännetecknet MOBILLÅN intensivt vid tidpunkten för Innehavarens övertagande av det omtvistade domännamnet,
- att domännamnet till vilken besökare på <mobillån.se> omdirigeras (<vuxen.se>) innehas av ett företag i vilket Innehavaren är styrelsesuppleant,
- att det omtvistade domännamnet inte har något samband med Innehavarens verksamhet, utan endast syftar till att utnyttja Sökandens marknadsposition m.m.,
- att Innehavarens användning är ägnad att störa Sökandens verksamhet och skadar Sökandens varumärke,
- att innehållet i sig talar för att Innehavaren registrerat och använt domännamnet i ond tro, samt
- att *mobillån* är inte ett deskriptivt begrepp.

Med anledning av ovanstående och den bevisning som har givits in i ärendet beslutar Tvistlösarna att ansökan i sin helhet ska tas upp till materiell prövning.

Kännetecknen vilket har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning

Sökanden har åberopat registreringsbevis avseende varumärkena MOBILLÅN och MOBILLÅN (fig.) samt utdrag ur Bolagsverkets register utvisandes att Sökanden innehar firman *Mobillån Sverige AB*. Enligt *Anvisningar gällande ATF* ska rättigheten som en sökande stöder sin ansökan på föreligga vi ansökan om tvistlösning, men den behöver inte ha

förelegat vid domännamnets registrering. Tvistlösarna finner att Sökanden har visat att Sökanden har rätt till kännetecknen med rättsgrund i Sverige.

Vid likhetsbedömningen mellan Sökandens kännetecken och det omtvistade domännamnet ska bortses från toppdomänen *.se*. Tvistlösarna finner, med bortseende från *.se* att det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade varumärke MOBILLÅN respektive liknar varumärket MOBILLÅN (fig.) och firman *Mobillån Sverige AB*.

Tvistlösarna finner att det första rekvisitet är uppfyllt då Sökanden, vid tiden för ansökan om tvistlösning, har visat att Sökanden hade rätt till kännetecknen med rättsgrund i Sverige och att det omtvistade domännamnet är identiskt med respektive har tillräcklig likhet med Sökandens kännetecknen.

Ond tro

I de fall ett omtvistat domännamn inte innehas av den som ursprungligen registrerade domännamnet är det tidpunkten vid vilken den nuvarande registrerade innehavaren övertog domännamnet som bör utgöra utgångspunkt för bedömningen av om ond tro har förelegat vid registreringen. Om en obruten kedja av innehavare som härrör från en och samma fysiska eller juridiska person eller krets av personer har innehaft det omtvistade domännamnet medför dock inte en ägarförändring avseende domännamnet mellan dessa att det uppstår en ny tidpunkt för registrering (jämför beslut gällande <arkivera.se> den 12 juli 2012 i ATF nr. 628).

Sökanden har anfört att tidpunkten för registreringen av Innehavarens kontakt-ID, den 6 mars 2009, ska ligga till grund för Tvistlösarnas bedömning gällande om ond tro förelåg vid registreringen. Sökanden har åberopat utdrag gällande Innehavarens kontakt-ID och det omtvistade domännamnet vilka Tvistlösarna finner bekräftar att Innehavarens kontakt-ID registrerades den 6 mars 2009. Då Innehavaren enligt de åberopade registerutdragen registrerades först detta datum, och då Innehavaren inte har anfört något som tyder på att det har funnits en obruten kedja av ägare till det omtvistade domännamnet, ska Tvistlösarnas bedömning utgå ifrån att Innehavaren registrerade domännamnet den 6 mars 2009. Det blir följaktligen detta datum som utgör utgångspunkten för om Innehavaren ska anses ha varit i ond tro vid registreringen.

Tvistlösarna finner att Sökanden genom i ärendet ingivna handlingar bland annat har visat att följande förhållanden förelåg den 6 mars 2009:

- Sökandens i ärendet åberopade firma- respektive varumärkesrättigheter var registrerade,
- Sökanden hade varit föremål för publicitet bland annat i flera av landets större tidningar,
- Sökanden hade bedrivit omfattande marknadsföring i radio,
- Sökanden var registrerad innehavare till domännamnet <mobillan.se>.

I ärendet ingivna utdrag från hemsidan som är länkad till domännamnet <vuxen.se> är daterade den 26 september 2012. Vid den tidpunkten har Innehavaren bevisligen, i vart fall med anledning av ärende nr. 451, varit medveten om Innehavarens rättigheter till MOBILLÅN. Utdragen från hemsidan samt ingiven dokumentation gällande omdirigering den 26 september 2012 från <mobillan.se> till <vuxen.se> visar att det omtvistade

domännamnet av Innehavaren har använts för att marknads- och saluföra diverse vuxenleksaker och -filmer m.m.

Mot bakgrund av samtliga ovanstående omständigheter drar Tvistlösarna slutsatsen att det omtvistade domännamnet såväl registrerats som använts i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Sökanden är, som ovan konstaterats, innehavare till varumärket MOBILLÅN. Tvistlösarna har, då någon invändning om varumärkets bristande distinktivitet inte har gjorts av Innehavaren, utgå från att åberopade registrerade rättigheter är giltiga. På grund av Sökandens rättigheter till MOBILLÅN föreligger inte någon allmän rätt för Innehavaren att registrera MOBILLÅN som domännamn.

Av vad som framkommit av ansökan och ärende nr. 451 så har Sökanden inte givit Innehavaren någon rätt att använda dess kännetecken som domännamn. Inte heller själva registreringen skapar någon rätt till domännamnet för Innehavaren.

Förhållandena att det omtvistade domännamnet är identiskt med kännetecken till vilket Sökanden innehar rättigheter, att det har registrerats och använts i ond tro samt vad Sökanden anfört och presenterat gällande Innehavarens avsaknad av rättigheter respektive brist på berättigat intresse medför att omständigheterna med styrka talar för att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse.

Därtill genomfördes, enligt vad Tvistlösarna har funnit ovan, Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet efter att Sökandens rättigheter till MOBILLÅN registrerades. Innehavaren har inte hävdat några rättigheter eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösarna att Sökanden har visat att även det tredje rekvisitet är uppfyllt.

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

På .SE:s vägnar

.....
Jonas Gulliksson (ordf.)

.....
Petter Rindforth

.....
Bengt Eliasson