

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-12-21

ÄRENDENUMMER

643

SÖKANDE

SBS TV AB (556431-2469)

114 99 Stockholm

Ombud:

Peter S

INNEHAVARE

Stefan P

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet **motorjournalen.se**.

BESLUT

Tvistlösaren avslår SBS TV AB:s ansökan om överföring av domännamnet **motorjournalen.se**.

BAKGRUND

SBS TV AB – som tidigare haft bl.a. firman Kanal 5 Aktiebolag – bedriver televisionsverksamhet. Bolaget innehar det registrerade varumärket MOTORJOURNALEN. Ansökan om varumärket gjordes i juni 1998. Det registrerades den 30 mars 2001.

Domännamnet **motorjournalen.se** registrerades under 2003. Det innehas sedan 2004 av Stefan P.

SBS TV ansökte i november 2012 om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet.

Parterna är eniga om att förfarandet ska utföras av en tvistlösare. Till tvistlösare utsåg .SE rådmannen Tomas Norström.

YRKANDEN

SBS TV har yrkat att domännamnet **motorjournalen.se** ska överföras till bolaget.

Stefan P har motsatt sig bolagets yrkande.

Parterna har hänfört sig till registerutdrag, mejlkonversation, sammanställningar, s.k. skärmdumpar m.m. som bevisning

TVISTLÖSARENS SKÄL

Ett registrerat domännamn får – enligt de registreringsvillkor som gäller för toppdomänen .se – inom ramen för ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande föras över till den som begärt tvistlösningsförfarandet. Förutsättningarna för detta är att domännamnet är identiskt eller liknar bl.a. ett varukännetecken (ett varumärke) till vilket sökanden kan visa rätt, att domännamnet registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse till namnet (p. 7.2 i villkoren). Samtliga tre förutsättningar måste föreligga för att ansökan ska kunna bifallas. Till de tre rekvisiten finns i

registreringsvillkoren anvisningar som ska tillämpas vid den helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet som ska göras.

Enligt tvistlösaren är domännamnet **motorjournalen.se** så likt SBS TV:s äldre varumärke MOTORJOURNALEN att rättigheten kan ligga till grund för en överföring av domännamnet.

Frågan i ärendet blir därefter om domännamnet registrerats eller använts i ond tro.

Det s.k. ond tros-rekvisitet gäller om – som det uttrycks i villkoren – domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Av anvisningarna till villkoret framgår att det räcker att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att villkoret ska vara uppfyllt. Där sägs också att ett exempel på en omständighet som kan tala för att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro är att innehavaren planerar att utnyttja sökandens goda rykte eller marknadsposition för att driva trafik till egen webbsida eller för att på annat sätt öka sina intäkter. Andra exempel som nämns är att domännamnet används eller avses att användas för att störa sökandens verksamhet och att domännamnet har registrerats för att säljas till sökanden. I anvisningarna uttalas att bedömningen ska göras efter en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

SBS TV har till stöd för sin ansökan framfört att såväl varumärket som bolagets Tv-program Motorjournalen funnits sedan 1998, dvs. i flera år innan domännamnet registrerades. Programmet har varit hyllat och haft en medveten publik. Att använda namnet på Tv-programmet på en domän när såväl Tv-programmet som varumärket är starkt etablerade måste innebära att avsikten var att dra nytta deras goda renommé. SBS TV har vidare hänfört sig till mejlkontakter som parterna haft. Av dessa framgår att Stefan P vid kontakter under 2011 erbjudit sig att sälja domännamnet och att SBS TV i november 2012 avböjt erbjudandet, men i sin tur bjudit ett lägre belopp.

Stefan P har till stöd för att motsätta sig överförandet av domännamnet anfört bl.a. följande. Domännamnet skapades redan under 2003 inom ramen för ett handelsbolags verksamhet på privatbils-, motorcykel- och tillbehörsmarknaden. Avsikten var att **motorjournalen.se** skulle användas för en kostnadsfri nyhetstjänst och som ett motorforum på internet. Namnet bedömdes som passande för internetbaserad nyhetssajt och inte konkurrerande med Tv-programmet Motorjournalen som visade provkörningar av exklusivare och ovanliga bilar. När

sedan ägarförhållandena i handelsbolaget ändrades under 2004 överfördes domännamnet till Stefan P. Under 2009 registrerades domännamnet fordonsannons.se som ett namn att i framtiden användas för ett motorannonstorg, med tillhörande motornyhetstjänst. Inte någon gång under den närmare tio år som gått sedan domännamnet skapades har varumärkeshavaren SBS TV hört av sig med synpunkter på domännamnet. Den första kontakt som i det avseendet förevar kom från SBS TV:s ombud men gjordes inte för bolagets räkning. Att domännamnet **motorjournalen.se** efter att det överförts till Stefan P inte använts för avsedda tjänster beror bl.a. på sjukdom. Någon ambition att sälja domännamnet har aldrig förekommit under den snart tioåriga perioden. Det är först sedan kontakter skedde från SBS TV:S ombud och från bolaget som Stefan P förklarade att han kunde sälja domänen mot viss begärd ersättning.

Twistlösaren gör följande bedömning.

Det kan inte sägas ha framkommit något som visar att själva registreringen av domännamnet gjorts i ond tro. Twistlösaren finner i den frågan anledning att påpeka att ordet motorjournalen får sägas ha en beskrivande betydelse och därmed kunna vara ett allmänt ord utan att någon har ensamrätt till det som kännetecken för en näringsverksamhet. Någon utredning om att varumärket haft eller senare fått en hög kännedomsgrad har heller inte företetts.

Frågan är i stället om den användning som idag görs av domännamnet sker i ond tro.

Såvitt framkommit används inte namnet för någon webbsida. Annat har inte framkommit som kan sägas visa att det finns näraliggande planer för en användning av namnet för någon verksamhet. Vad som i den delen framkommit om registrering av domännamnet fordonsannons.se och i samband därmed också användning av **motorjournalen.se** tycks inte ha fått någon konkretare form. Det kan därför inte under nuvarande omständigheter sägas vara visat att Stefan P utnyttjar eller planerar att utnyttja SBS TV:s kännetecken för egen verksamhet.

Vad som framkommit om överlåtelse av domännamnet mot ersättning visar inte att domännamnet just registrerats för att säljas till SBS TV, vilket brukar uppställas som ett krav på ond tro.

Vid en helhetsbedömning av de omständigheter som framkommit i ärendet och mot bakgrund av att tvistlösningsförfarandet är avsett att kunna leda till överföring bara vid klara fall av missbruk av annans ensamrätt finner tvistlösaren inte att Stefan P:s registrering eller användning av domännamnet skett i ond tro.

Med denna bedömning finns inte anledning att gå in på frågan om Stefan P ändå har något berättigat intresse till domännamnet.

SBS TV:S ansökan om överföring av domännamnet kan på nu anförda skäl inte bifallas.

På .SE:s vägnar

.....
Tomas Norström