

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2011-03-24

ÄRENDENUMMER

468

SÖKANDE

Nordax Finans AB

104 35 Stockholm

Ombud:

Dipcon AB, Jeanette S och Magnus B

433 76 Jonsered

MOTPART

Name Navigation AB

102 41 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <nordax.se>

BESLUT

Sökandens begäran om överföring av domännamnet till sökanden lämnas utan bifall.

BAKGRUND

Sedan sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <nordax.se> delgavs denna med motparten som förelades att komma in med yttrande över ansökan. Motparten gav in ett sådant yttrande, daterat den 7 mars 2011, vari också begärdes att ärendet skulle prövas av tre tvistlösare. Därefter kom sökanden in med ett e-postmeddelande daterat den 15 mars 2011.

Sökanden hade som tvistlösare begärt Monique Wadsted, medan motparten utsett Per Carlson. Sedan föreskrivet åtagande hade getts in utsåg .SE Henry Olsson till ordförande för tvistlösarna.

YRKANDEN

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

Motparten har bestritt yrkandet.

PARTERNA HAR ANFÖRT

1. Sökanden

Bakgrund

Som bakgrund har sökanden anfört att Nordax Finans AB (publ), dvs. sökanden, är ett kreditmarknadsbolag som bedriver finansieringsrörelse i form av inlåning och utlåning och står under tillsyn av Finansinspektionen. Via sökandens hemsidor kan privatpersoner öppna sparkonto, hantera sparandet och ansöka om lån m.m. I dagsläget har sökanden i Sverige drygt 70 000 privatpersoner som kunder.

Enligt sökanden är Internet en central kanal för dess verksamhet både när det gäller kommunikation och försäljning. Vidare har sökanden åberopat att Bolagsverket har tillerkänt sökandens firma särskiljningsförmåga och därmed skydd inom Sverige,

När det gäller motparten har sökanden anfört att det omtvistade domännamnet registrerades den 17 november 2010. Den 24 november 2010 skickade sökanden ett varningsbrev till motparten med begäran att domännamnet skulle överföras till sökanden. I sitt svar den 8 december 2010 bestred motparten sökandens begäran.

Sökanden har gett in kopior av varningsbrevet och motpartens yttrande.

Kännetecken med rättsgrund i Sverige

I detta hänseende har sökanden anförts att den är innehavare dels av det svenska ordvarumärket "Nordax Finans" med ingivningsdatum den 6 november 2003, dels av det internationella ordvarumärket "Nordax Finans" designerat för Danmark, Finland och Norge och med samma ingivningsdatum. Båda registreringarna avser bl.a. finansiella tjänster i klass 36.

Därutöver har sökanden åberopat åtta olika bolagsregistreringar vari beteckningen "Nordax" ingår och anförts att samtliga bolag, med undantag för tre holdingbolag, driver finansiella tjänster under sina firmanamn.

Till stöd för sina påståenden i denna del har sökanden gett in dels kopior av de nämnda varumärkesregistreringarna, dels också en lista över de registrerade bolagen.

Enligt sökanden är det omtvistade domännamnet nästintill identiskt med sökandens varumärke "Nordax Finans" och det finns en uppenbar risk för förväxling. Skillnaden mellan domännamnet och varumärket är efterledet "Finans" som är beskrivande och därför inte påverkar förväxlingsbedömningen eftersom "Nordax" är den särskiljande och dominerande delen i sökandens kännetecken. Detta tillsammans med den omständigheten att det på den till domännamnet knutna hemsidan vid tiden för varningsbrevet fanns sponsrade länkar till samma slags tjänster som sökanden tillhandahåller måste enligt sökandens uppfattning leda till att domännamnet i fråga ska anses förväxlingsbart med sökandens varumärke.

Rätt eller berättigat intresse samt registrering eller användning i ond tro

I detta hänseende har sökanden inledningsvis anförts att den inte på något sätt gett motparten tillstånd att använda sig av varumärket "Nordax Finans" och att det inte kommit fram något som stöder att motparten har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet i fråga. Inte heller finns det enligt sökanden något som visar att domännamnet skulle vara allmänt känt för motparten eller att denna skulle ha förvärvat någon ensamrätt till den benämning som namnet utgör.

Vid upprepade kontroller, senast den 30 januari 2011, fanns enligt sökanden på den hemsida som var knuten till domännamnet länkar till näringsverksamhet som är närliggande och i direkt konkurrens med sökanden och dess varumärke. Dessa länkar är enligt sökanden av den typ som ger innehavaren en ekonomisk ersättning varje gång någon klickar sig vidare. Till stöd för sina påståenden i denna del har sökanden gett in skärmdumpar från <nordax.se>.

I korrespondensen mellan sökanden och motparten finns enligt sökanden ingenting som skulle antyda att motparten förberett någon legitim användning av domännamnet i fråga och den omständigheten att det inte finns något annat innehåll på hemsidan än betallänkar föranleder enligt sökanden inte till någon annan bedömning. Motparten drar genom detta utnyttjande av domännamnet otillbörlig fördel av varumärket "Nordax Finans" genom att vilseleda konsumenter för egen ekonomisk vinning. Beteckningen "Nordax" är inte i sig något ord och saknar således någon egen betydelse som skulle kunna förklara att motparten valt länkar inom just sökandens verksamhetsområde. Det är därför enligt sökanden uppenbart att motparten har registrerat domännamnet <nordax.se> och till detta kopplat en hemsida med "pay-per-click-länkar" med varumärket "Nordax Finans" i åtanke.

Vad sökanden nu har anförts leder enligt denna till att motparten måste anses ha registrerat och använder det omtvistade domännamnet i ond tro och inte heller kan anses ha någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Därutöver har sökanden hänfört sig till vad motparten anfört i sitt svar den 8 december 2010 till det varningsbrev som sökanden skickat. I detta svar har motparten bl.a. anfört att den tidigare innehavaren av <nordax.se> var Nordax Instrument AB. Detta bolag fusionerades emellertid år 2006 och dess verksamhet ingår numera i Instrumentcenter Sweden AB. Efter fusionen släpptes enligt sökanden domännamnet fritt och något bolag med namnet Nordax Instrument AB finns därför inte i dagsläget. Den omständigheten att domännamnet i fråga tidigare har ägts av ett bolag med berättigat intresse i detta hindrar enligt sökanden inte att den nuvarande ägaren saknar sådant berättigat intresse. Motpartens argument i detta hänseende har därför enligt sökanden inte någon relevans utan ska lämnas utan avseende.

2. Motparten

Bakgrund

Som bakgrund har motparten anfört att dess verksamhet består i att registrera, köpa, sälja och utveckla domäner. Enligt motparten har Name Navigation en av Sveriges största portföljer av .se-domäner vilket gör bolaget till en av de största kunderna hos .SE. Vidare är sökanden strategisk partner till Google och till Eniro eftersom båda visar sina sponsrade länkar på de domäner som innehas av Name Navigation. Företaget har två heltidsanställda och fyra heltidsanställda programmeringskonsulter och beräknas under år 2011 omsätta nio miljoner kronor.

Motparten registrerade det omtvistade domännamnet den 17 november 2010 då det släpptes fritt för registrering enligt först-till-kvarn-principen. Tidigare ägdes domännamnet av Nordax Instrument AB men detta företag blev uppköpt och bytte namn och domännamnet släpptes fritt. Det har alltså inte tidigare ägts av sökanden.

Sökandens rättigheter

Motparten har i detta hänseende först anfört att sökandens varumärke "Nordax Finans" inte ger någon ensamrätt till ordet "Nordax". Enligt motparten finns det, och har funnits, andra bolag utöver sökanden som har Nordax i företagsnamnet; ett exempel är Nordax AB som bedriver entreprenadverksamhet inom skog och jordbruk och som inte har någon koppling till sökanden, något som visar att fler än en aktör har rätt att använda sig av beteckningen "Nordax". Ett annat exempel är enligt motparten bolaget "HB Nordax Import". Enligt motparten visar detta att sökanden har känneteckensrätt till "Nordax Finans" men inte till beteckningen "Nordax".

Berättigat intresse

I den tidigare nämnda verksamhet som motparten bedriver ingår också att registrera domäner som släppts fria för registrering, dvs. sådana som ägts av någon men som inte har förnyats och därmed blivit tillgängliga för registrering. Det finns olika anledningar till att registrera domäner som tidigare ägts av någon annan, t.ex. domänens tidigare historik i form av gamla länkar som kan vara värdefull. Sådana gamla länkar skapar trafik till domänen och den kan då utnyttjas till annonser.

Listan över sådana gamla domännamn som ska släppas fria tillhandahålls av .SE genom en allmänt tillgänglig lista. Enligt motparten är syftet med denna lista att skapa omsättning och göra gamla domännamn tillgängliga för nya projekt och möjligheter. I dagsläget använder motparten den omtvistade domänen för dess gamla trafik. Den trafik som domänen erhåller har inte något med sökandens verksamhet att göra utan med den tidigare ägarens och visar bl.a. annonser för testinstrument, mätinstrument samt kalibrering av instrument. Motparten framhåller att om inte

.SE skulle främja sådana nya affärsmodeller skulle troligen .SE inte sanktionera listan över sådana domäner som snart kommer att bli lediga.

Registrering eller användning i ond tro

Motparten har i detta hänseende först anfört att den omständigheten att sökanden har känneteckensrätt till "Nordax Finans" inte innebär att den har någon rätt till benämningen "Nordax", bl.a. därför att det finns många andra aktörer som också använder beteckningen "Nordax" i olika former.

Vidare understryker motparten att den var helt obekant med kännetecknet "Nordax Finans" och över huvud taget med sökanden fram till dess att denna tog kontakt med motparten. Enligt motparten är sökanden inte heller känd för den breda allmänheten. Motparten framhåller också att domännamnet i fråga tidigare ägts av en annan aktör och att det finns flera tänkbara intressenter till domännamnet än sökanden.

Särskilt om de skärmdumpar som sökanden åberopat

Motparten har i sitt yttrande framhållit att det inte är någon hemlighet att den visar annonser från Google och Eniro på flertalet av sina domäner och att det omtvistade domännamnet inte varit optimerat för att visa finansiella annonser

Enligt motparten är sökandens påstående att den sida till vilken det omtvistade domännamnet anknyter är optimerat för finansiella annonser oriktigt. Motparten har i stället hävdad att de skärmdumpar som getts in är beskurna så att webbläsaren och adressfält inte finns medtagna på skärmdumpen, möjligen eftersom det då skulle framgå att sökanden gjort egna sökningar för att få fram det lämpliga resultatet, dvs. finansiella annonser.

Sökanden har i ett e-post-meddelande bestritt att "några som helst korrigeringar av data har gjorts".

TVISTLÖSARNAS SKÄL

Enligt punkt 7 i från den 15 februari 2011 gällande Registreringsvillkor avseende toppdomänen .se ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om

- domännamnet är identiskt med eller liknar med ett varukännetecken, ett näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden), en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas genom förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som har begärt tvistlösningen kan visa rätt,
- domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
- innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

I sak motsvaras dessa element av punkten 6.4.c) i tidigare gällande registreringsvillkor.

I de Anvisningar gällande för ATF (punkt 7) som är fogade till de nu gällande Registreringsvillkoren finns angivna vissa element till ledning för tolkningen av de olika rekvisiten.

Tvistlösarna tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet.

Identitet eller förväxlingsbarhet

Av ingivna handlingar framgår att sökanden är innehavare bl.a. av ordvarumärket "Nordax Finans" vilket är registrerat för finansiella tjänster i klass 36 och har som ingivningsdatum den 6 november 2003. Vidare har sökanden gett in en lista över åtta bolagsregistreringar av bolag i vars namn beteckningen "Nordax" ingår och av vilka flertalet anges vara finansiella institut.

Sökanden är alltså innehavare bl.a. av ett varumärke med rättsverkan i Sverige.

När det sedan gäller frågan om förväxlingsbar likhet mellan varumärket och det omtvistade domännamnet konstaterar tvistlösarna först att man enligt stadgad praxis vid likhetsbedömningen skall bortse från en toppdomän, exempelvis ".se".

Det varumärke som sökanden åberopar innehåller beteckningen "Nordax" med tillägget "Finans". Detta tillägg är beskrivande för de tjänster som märket avser och har därmed inte någon speciell särskiljande funktion. Beteckningen "Nordax" är – som också sökanden har framhållit – däremot distinktiv. Den omständigheten att denna distinktiva beteckning ingår i det omtvistade domännamnet medför att detta får anses likna varumärket "Nordax Finans" i den mening som Registreringsvillkoren anger.

Registrering eller användning i ond tro

Av utredningen i ärendet framgår att domännamnet <nordax.se> tidigare innehades av Nordax Instrument AB men släpptes när bolaget kom att ingå i Instrument Sweden AB år 2006. Domännamnet registrerades av motparten den 17 november 2010 och har sedan dess använts för att skapa trafik genom betalda länkar till bl.a. företag med finansiella tjänster. Motparten har anfört att den inte känt till sökanden före mottagandet av varningsbrevet och att denna inte är känd för den breda allmänheten. Det finns enligt motparten en del andra aktörer som också använder beteckningen "Nordax" i olika former. Dessutom har motparten anfört att i dess affärsidé ingår att registrera domännamn som har blivit fria. Dessa framgår bl.a. av den allmänt tillgängliga lista som tillhandahålls av .SE. Enligt motparten är den hemsida som domännamnet hänvisar till inte optimerad för finansiella annonser utan trafiken är också förknippad med annat, bl.a. den verksamhet som domännamnets tidigare ägare bedrev, dvs. annonser för testinstrument, mätinstrument och kalibrering av instrument.

Det har inte visats att motparten vid registreringsstillfället känt till sökandens existens eller dennes kännetecken innan den mottagit varningsbrevet av den 24 november 2010.

Inte heller har det visats att motparten – genom den s.k. sökordmarknadsföring som motparten använder domännamnet för – utnyttjar eller planerar att utnyttja något sökandens rykte, marknadsposition eller kännetecken, eller att motparten använder eller planerar att använda domännamnet för att störa sökandens verksamhet. Mot bakgrund av det nu anförda kan det inte anses visat att det omtvistade domännamnet har registrerats eller använts i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

Rätt eller berättigat intresse

Mot bakgrund av den slutsats som tvistlösarna dragit beträffande frågan om registrering eller användning i ond tro saknas anledning att gå in på någon bedömning av motpartens rätt eller berättigade intresse.

Sammanfattning

Mot bakgrund av vad som nu har nämnts finner tvistlösarna att

- det visats att det föreligger sådan likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade varumärke som avses i gällande Registreringsvillkor
- det inte visats att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro på det sätt som avses i Registreringsvillkoren

Vid denna bedömning av de olika frågorna ska sökandens begäran om överföring av domännamnet <nordax.se> lämnas utan bifall.

På .SE vägnar

.....
Henry Olsson (ordf.)

.....
Monique Wadsted

.....
Per Carlson