

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-12-18

ÄRENDENUMMER

714

SÖKANDE

Pilates Forum Norden AB (org. nr 556760-5992)

Surbrunnsgatan 44 A

113 48 Stockholm

Ombud:

Alec A

INNEHAVARE

Kristoffer Ö

Ombud:

Fredrik N

SAKEN

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

BESLUT

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <**pilatescenter.se**> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Domännamnet *pilates-center.se* registrerades den 29 oktober 2002 av Stockholm Pilates Center AB.

Pilates Forum Norden AB bildades i juli 2008 och bolaget fick i augusti 2008 sin firma (företagsnamn). Bolaget är innehavare av domännamnet *pilates-center.se*.

Domännamnet <**pilatescenter.se**> registrerades den 4 augusti 2013. Innehavare av domännamnet är Kristoffer Ö.

Pilates Forum Norden ansökte den 23 oktober 2013 om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <**pilatescenter.se**>.

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

YRKANDEN

Pilates Forum Norden (Sökanden) har yrkat att domännamnet <**pilatescenter.se**> ska överföras till bolaget.

Kristoffer Ö (Innehavaren) har motsatt sig bolagets yrkande.

Kristoffer Ö har yrkat ersättning för förfarandekostnader

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 näringskännetecken (en firma) 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.

Likhetsbedömningen

Av vad Sökanden uppgett framgår att domännamnet *pilates-center.se* registrerades av bolaget Stockholms Pilates Center, som alltjämt är ett aktivt bolag, men att domännamnet numera innehas av Sökanden. Mellan Stockholms Pilates Center och Sökanden råder ägargemenskap. Enligt tvistlösaren innebär detta att Sökanden får anses ha visat att man har rättsgrund till ett näringskännetecken som innehåller orden Stockholm Pilates Center.

Frågan blir då om Innehavarens domännamn <**pilatescenter.se**> kan sägas likna det rättsgrundande näringskännetecknet.

Innehavaren har i denna fråga invänt att termen ”pilatescenter” är allmän (generisk) och inte kan ses som säregen.

Den likhetsbedömning som enligt registreringsvillkoren ska göras mellan domännamnet och den rättighet som Sökanden stödjer sig på avser – enligt anvisningarna till villkoren – framför allt en språklig likhet mellan namnet och rättigheten. Det görs i sammanhanget inte – som däremot sker inom varumärkesrätten – någon bedömning av namnets särprägel eller dess allmänna betydelse. Mot denna bakgrund och då det inom ramen för tvistlösningsförfarandet inte läggs avgörande vikt om ett näringskännetecken innehåller geografiska ord finner tvistlösaren att domännamnet <**pilatescenter.se**> får sägas likna det näringskännetecknet som Sökanden får anses stödja sin ansökan på.

Ond tro

En ytterligare förutsättning för överföring av domännamnet är att det antingen registrerats eller används i ond tro. För bedömning av denna fråga ska göras en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Ett typexempel på s.k. ond tro är, enligt anvisningarna till registreringsvillkoren, om namnet registrerats för att säljas till Sökanden.

Av utredningen framgår att Innehavaren bedriver en verksamhet med att registrera generiska- och korta domännamn allteftersom de blir möjliga att registrera (”blir lediga”) för att sedan kunna sälja dem. Det framgår också att Innehavaren – på fråga om domännamnet <**pilatescenter.se**> kunde få köpas – uppgav att det registrerats för spekulation och kunde få köpas.

Enligt tvistlösaren visar vad som framkommit om innehavet att domännamnet att det i vart fall använts i ond tro i registreringsvilkorens mening.

Rätt eller berättigat intresse

Som redan sagts har Innehavaren vidgått att domännamnet registrerats för ”framtida spekulation”. Innehavaren har inte gjort gällande att han har någon ensamrätt som kan sägas likna domännamnet eller ska användas i en kommersiell verksamhet som inte kan komma att störa sökandens verksamhet.

Tvistlösaren menar därför att Innehavaren inte kan säga ha ett berättigat intresse till domännamnet.

Sammanfattningsvis innebär tvistlösarens bedömningar att Sökanden visat att de tre förutsättningarna för ett överförande av domännamnet föreligger.

Ersättning

Innehavaren har begärt ersättning för sina kostnader i förfarandet.

Av registreringsvilkoren, som gäller för Innehavaren, får .SE överföra ett domännamn efter beslut i ett alternativt tvistlösningsförfarande (p. 6.3). För förfarandet vid tvistlösning gäller särskilda Förfaranderegler (p. 7.1).

Denna reglering innehåller – oavsett utgång i förfarandet – inga bestämmelser som möjliggör för part att få ersättning för sina kostnader. Tvärtom anges i Förfarandereglerna (2 §) att parterna svarar för sina egna kostnader i förfarandet.

På .SE:s vägnar

.....
Tomas Norström