

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-04-26

ÄRENDENUMMER

570

SÖKANDE

Metropolen Franchise AB (org nr 556594-3957)

Arenavägen 39, 16 tr

121 77 Johanneshov

Ombud:

Henrik W

131 41 Nacka

MOTPART

Sharam Z

116 20 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet remax-lokaler.se

BESLUT

Domännamnet remax-lokaler.se skall överföras till Metropolen Franchise AB.

BAKGRUND

Metropolen Franchise AB (Metropolen) skall enligt sin verksamhetsbeskrivning bl.a. "bedriva verksamhet genom avtal med underfranchisetagare". Sharam Z är styrelseledamot i Nextor Group AB, 556778-7667, (med tidigare firma Mäklarcompagniet AB) som enligt bolagets verksamhetsbeskrivning skall bedriva "mäklarverksamhet inom företags-, lokal- och bostadsöverlåtelser". Sharam Z är innehavare av domännamnet **remax-lokaler.se**, som registrerades den 2 december 2011.

YRKANDEN

Metropolen har yrkat att domännamnet **remax-lokaler.se** skall överföras till bolaget.

Sharam Z har bestritt yrkandet.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Metropolen har till grund för sitt yrkande, som bolagets ansökan får förstås, åberopat följande omständigheter. Det för Sharam Z registrerade domännamnet **remax-lokaler.se** liknar vart och ett av de i Sverige registrerade varumärkena RE MAX (reg. nr 0 263252) och RE/MAX i figur (reg.nr 0263251). Kännetecknen RE MAX och RE/MAX är välkända i hela världen och därmed även här i landet för bl.a. mäklartjänster. Metropolen har rätt att använda varumärkena i hela Sverige och har även "masterfranchisen" för Sverige. Sharam Z har låtit registrera och har använt namnet i ond tro och har inte vare sig någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Sharam Z har, som det får förstås, vitsordat att RE MAX och RE/MAX i figur är i Sverige registrerade varumärken som Metropolen har rätt att använda, men bestritt såväl att domännamnet liknar något av varumärkena, som att han låtit registrera eller använt domännamnet i ond tro och som att han skulle sakna berättigat intresse till domännamnet.

Till utveckling av grunderna har parterna anfört i huvudsak följande.

Metropolen

Metropolen har rätten att använda varumärket RE/MAX för hela Sverige; ett varumärke känt över hela världen inom fastighetsbranschen. Metropolen har även masterfranchisen för Sverige, vilket innebär att Metropolen får sälja rätten att använda varumärket RE/MAX vidare i Sverige.

Nextor Group AB, med den förutvarande firman Mäklarcompagniet AB, har tidigare licensierat franchiserätten till "RE/MAX Lokaler" av Metropolen. Franchisekontraktet löpte ut den 1 september 2011. Nextor Group AB blev tillfrågat om det önskade att förlänga franchisekontraktet minst fem år, men avstod. I och med detta förlorade bolaget sin rätt att använda varumärkena RE/MAX och RE/MAX Lokaler. Båda parter enades om datumet för avslutandet av "franchiserättigheterna".

Det har visat sig att Nextor Group AB:s tidigare medarbetare, bl.a. Sharam Z, vid upprepade tillfällen missbrukat varumärket. Bland annat har bolaget genom Sharam Z efter den 1 september 2011 registrerat flera .se-domäner innehållande "remax". Sharam Z använder även "remaxlokaler" i sin mailadress. Nextor Group AB handlar genom Sharam Z i "ond tro" då bolaget lämnat

RE/MAX men vid upprepade tillfällen fortsätter att bruka varumärket i .se-domäner registrerade efter den 1 september 2011, trots flertalet uppmaningar om "förbud" mot detta.

Sharam Z

Då Nextor Group AB, med den dåvarande firman Mäklarcompagniet AB, förvärvade franchiserättigheterna för varumärket RE/MAX av Metropolen, hänvisades bolaget till RE/MAX webbsida www.remax-sverige.com för att synas med de objekt som bolaget avsåg att sälja. Denna webbsida ansåg Nextor Group AB vara för komplex och svårmanövrerad för att kunder skulle kunna hitta rätt objekt. Eftersom Nextor Group AB arbetade med lokaler, och inte bostäder som RE/MAX är förknippat med, så förstod bolaget rätt snart att det behövde en egen webbsida för att kunder på ett enkelt sätt få den information som behövdes.

Metropolen var dock inte särskilt intresserat av att bistå Nextor Group AB med den saken. Nextor Group AB påpekade även att remax-sverige.com var en alldeles för lång webbadress och undrade varför man ej använde sig av remax.se, något som hade gjort skillnad i bolagets beslut om att skapa en egen webbsida. När det sedan visade sig att "remax.se" redan vara bokad som domännamn av någon annan, så valde Nextor Group AB att registrera remaxlokaler.se som domännamn. Nextor Group AB skapade med egna investeringar och eget arbete en webbsida som Metropolen inte var pigg på att vare sig finansiera eller stötta. Att "vi" har handlat i ond tro "där" är att ta i då det gagnat Metropolen under tiden som "vi" tillhörde RE/MAX.

Strax efter att Nextor Group AB formellt avslutade franchiseförhållandet, vilket var i november 2011 och inte den 1 september som Metropolen påstår, hade bolaget enligt ö.k. med Metropolen en viss tid att avsluta sina förhållanden, vilket gjordes i början av december 2011 då bolaget också släckte remaxlokaler.se. Metropolen skriver i sin ansökan att "vi" missbrukar varumärket, vilket givetvis är helt fel då Metropolen inte har förståelse för de grundläggande funktionerna hos Google. Även om "vi" har släckt "remax.se" så bestämmer inte vi hur Google väljer att sammankoppla gjorda sökningar. – Det bör tilläggas att remaxlokaler.se inte är ett skyddat varumärke.

Med anledning av det ovan anförda och för att skydda "oss själva" och det arbete som "vi" har lagt ned under de senaste sex åren så registrerade "vi" remax-lokaler.se.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Ett domännamn skall enligt 7.2 i registreringsvillkoren, gällande för toppdomänen .SE från och med den 15 februari 2011, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om 1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt, 2. domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och 3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Domännamnet remax-lokaler.se liknar i känneteckensrättslig mening bl.a. det i Sverige registrerade varumärket RE MAX, vilket Metropol, enligt vad som är ostridigt mellan parterna, har rätt att använda.

Av Sharam Z:s egna uppgifter framgår, att han, i sin egenskap av ställföreträdare för Nextor Group AB, vid registreringen av domännamnet remax-lokaler.se den 2 december 2011, hade klart för sig att RE MAX var skyddat som varumärke i Sverige och att Metropolen hade en rätt att använda varumärket.

Sharam Z – som inte gjort gällande att han för egen del haft någon rätt att förfoga över varumärket RE MAX – får därmed anses ha varit i ond tro vid registreringen av domännamnet. – Till yttermera visso ägde registreringen av domännamnet rum efter den dag som franchiseavtalet mellan Metropolen och Nextor Group AB, enligt Sharam Z, hade upphört att gälla.

Sharam Z inte åberopat någon omständighet som medför att han kan anses ha ett berättigat intresse av domännamnet.

På grund av det anförda skall domännamnet överföras till Metropolen.

På .SE:s vägnar

.....
Per Carlson