

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-05-28

ÄRENDENUMMER

554

SÖKANDE

Scandsail Ocean Ltd (6917271)
Cariocca Business Park
2 Swaley Road
M40 8BB Manchester, UK

Ombud:

Jurist Klas T
411 33 Göteborg

MOTPART

Kjell V
440 30 Marstrand

Ombud:

Jur. kand. Madeleine J
402 24 Göteborg

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet scandsail.se

BESLUT

Tvistlösaren lämnar Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <scandsail.se> utan bifall.

BAKGRUND

Domännamnet <scandsail.se> registrerades den 17 mars 2004 av Sökandens ägare Robert P under hans dåvarande enskild firma Lector. Den 9 mars 2006 registrerades en överlåtelse av domännamnet från Lector till Scandsail Marstand Event AB (556678-3394). Överlåtelseavtalet var dock daterat den 15 september 2006. Därefter registrerades en överlåtelse av domännamnet till en privatperson den 20 juli 2007. Efter detta registrerades en överlåtelse av domännamnet till SME AB (556733-5004) den 20 juli 2009 och Motparten antecknades som kontaktperson. Den 9 december 2010 registrerades en överlåtelse av domännamnet till Motparten.

Sökande Scandsail Ocean Ltd är ett bolag registrerat i England. Enligt Sökandens kompletterande uppgifter är Robert P, Director, i bolaget. Sökanden är registrerad innehavare av figurmärket scandsail med registreringsnummer 392695 som registrerades den 12 oktober 2007 efter en ansökan som gavs in den 10 juni 2007. Vid Patentbesvärslagen är anhängigt överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut om att inte bifalla invändning mot Sökandens registrering av figurmärket Scandsail.

Sökanden har den 27 december 2011 ansökt om överföring av domännamnet <scandsail.se>. Motparten har svarat på ansökan inom angiven tid. Därefter har ärendet vilat pga. av förlikningsdiskussioner mellan parterna. På begäran av Sökanden har ärendet återigen upptagits till prövning. I anslutning till det har Tvistlösaren givit parterna möjlighet att inkomma med kompletterande yttranden.

YRKANDEN

Sökanden yrkar att domännamnet <scandsail.se> ska överföras till Sökanden.

Motparten har bestridit överföring.

TVISTLÖSARENS SKÄL

I punkt 7.2 i Registreringsvillkoren för toppdomänen.se anges förutsättningarna för att domännamn skall kunna överföras. En första förutsättning är att domännamnet skall vara identiskt med eller likna ett varukännetecken m.m. som har rättsgrund i Sverige och som Sökanden kan visa rätt till. En andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje förutsättning är att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett domännamn ska kunna överföras.

Rättsgrund i Sverige

Sökanden är innehavare av det svenska varumärket SCANDSAIL i figur. SCANDSAIL är den framträdande ord delen i märket och liknar domännamnet <scandsail.se>. Det pågår för närvarande ett invändningsförfarande i Patentbesvärslagen. Så länge som registreringen består får dock Sökanden anses vara innehavare av ett kännetecken med rättsgrund i Sverige som liknar domännamnet.

Registrering eller användning i ond tro samt berättigat intresse

Domännamnet <scandsail.se> registrerades 2004 av Sökandens ägare tre år innan ansökan om registrering av SCANDSAIL i figur gavs in till Patent- och registreringsverket. Registreringen kan således inte ha skett i ond tro.

Motparten påstår att Motparten sedan 2004 skulle ha bedrivit verksamhet under firman Scandsail och under hela tiden sedan 2004 använt domännamnet <scandsail.se> i verksamhet som han drivit i eget namn eller i aktiefbolagsform. Motparten påstår också att Sökanden aldrig bedrivit någon verksamhet under beteckningen Scandsail. Sökanden har inte bestridit att Motparten tidigare bedrivit verksamhet under beteckningen Scandsail men bestrider att Motparten visat att Motparten för närvarande bedriver verksamhet med användande av domännamnet. Sökanden har vidare inte bestridit att Sökanden inte bedriver någon verksamhet under beteckningen Scandsail. Någon användning i ond tro synes därför inte föreligga.

Sökanden påstår att Sökandens ägare, som var ursprunglig innehavare av domännamnet, inte undertecknat överlåtelseavtalet daterat den 15 september 2006 som låg till grund för .SE:s registrering av ny innehavare av domännamnet den 9 mars 2006 dvs. flera månader tidigare. Vidare har Sökanden givit in ett brev från Ann R som påstås ha undertecknat ansökan om registrering av överlåtelsen daterad den 15 september 2012. I brevet intygar hon att hon inte undertecknat ansökan. Dessa uppgifter är graverande och är en indikation på att överlåtelseavtalet av den 15 september 2006 kan vara förfalskat. Frågan om överlåtelseavtalet är förfalskat och vem som i sådana fall har bättre rätt till domännamnet är dock inte en fråga som kan prövas inom ramen för alternativt tvistlösningsförfarande. Sökanden är istället i denna fråga hänvisad till andra former av tvistlösning (se bl. a ATF nr 551 <humanhabit.se>).

På grund av det anförda lämnas därför Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <scandsail.se> utan bifall.

På .SE:s vägnar

.....
Monique Wadsted