

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2012-08-13

ÄRENDENUMMER

587

SÖKANDE

SJ AB (org nr 556196-1599)

105 50 Stockholm

Ombud:

Groth & Co KB

Birger Jarlsgatan 57 B

113 56 Stockholm

DOMÄNNAMNSINNEHAVARE

Travel Media Scandinavia AB (org nr 556601-3438)

Grev Magnig 6

114 55 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet sjombord.se

BESLUT

Domännamnet sjombord.se skall överföras till sökanden

BAKGRUND

I skrift daterad 2012-05-24 ansökte Sökanden om tvistlösning för domännamnet sjombord.se och begärde att ärendet skulle prövas av en tvistlösare.

Per e-post inkom domännamnsinnehavaren 2012-06-25 till ATF.SE med en svarsskrift.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet sjombord.se skall överföras till sökanden.

Domännamnsinnehavaren har, såsom svarsskriften får förstås, motsatt sig att det omtvistade domännamnet överförs till sökanden.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

SJ AB är ett statligt bolag som bedriver persontrafik per järnväg i Sverige. Sökanden är Sveriges största tågoperatör med en marknadsandel av c:a 90 procent av persontransporterna på långväga tågresor och c:a 55 procent av den lokala tågtrafikmarknaden i Sverige. Sökanden innehar varumärket "SJ" genom varumärkesregistrering i Sverige, som logotyp sedan 1992-12-18, och som gemenskapsvarumärke sedan 2011-05-10. Härtill kommer att benämningen SJ har skydd som näringskännetecken genom sökandens firmaregistrering.

Det omtvistade domännamnet innehåller sökandens varu- och näringskännetecken i dess helhet. Termen "ombord" associerar till transportmedel, däribland tåg, och minskar inte risken för förväxling med sökandens kännetecken. Tvärtom förstärker tillägget av ordet "ombord" intrycket av att "SJ" i domännamnet skall förstås som en direkt hänvisning till sökandens verksamhet. Saken bör härvidlag bedömas på samma sätt som i ATF-ärendet nr 315, sjbiljett.se.

Det omtvistade domännamnet registrerades av domännamnsinnehavaren tidigast i november 2006, alltså många år efter det att sökanden började använda sitt kännetecken SJ. Sökanden var inte medveten om registreringen förrän i början av januari 2012. Emellertid gjorde domännamnsinnehavaren en s k sales pitch våren 2008 där denne presenterade ett förslag för sökanden till en ny tidning som skulle vara avsedd för sökandens kunder ombord på tågen. Denna tidskrift gick under arbetsnamnet SJ Ombord. Sökanden var dock inte intresserad av detta erbjudande, varför någon sådan tidskrift inte kom till stånd. Enligt egen uppgift hade domännamnsinnehavaren likväl låtit registrera domännamnet ifråga utan att inhämta något medgivande eller godkännande från SJ AB. Varken då eller senare har sökanden medgett eller godkänt innehavarens registrering eller användning av domännamnet i fråga.

I januari 2012 upplyste sökanden domännamnsinnehavaren om sina rättigheter vad gäller domännamnet och begärde att den senare skulle överföra domännamnet till sökanden mot sökandens betalning av innehavarens utlägg för registreringen, nämligen ett belopp om skäligen ansedda 3 500 kr. Det framkom då att innehavaren i o f sig var villig att överföra domännamnet, men mot en ansenlig köpesumma om 250 000 kr. Sökanden meddelade då innehavaren att någon sådan överenskommelse inte var aktuell.

Omständigheterna vid registreringen, den allmänna kännedomen i riket om det känneteckensrättsliga skyddet för benämningen SJ, innehavarens agerande mm talar för att domännamnsinnehavaren var i ond tro redan vid registreringstillfället och i vart fall under tid därefter.

Domännamnsinnehavaren har inget berättigat intresse av domännamnet sjombord.se. Innehavaren har inte, såvitt sökanden kunnat finna, någonsin använt domännamnet på aktivt vis. Skulle sådan användning ske, eller ha skett, så kan den inte äga rum med mindre än som en tydlig referens till sökanden och dennes verksamhet på marknaden för tågtransporter i Sverige. Förväxlingsrisk och annan olägenhet för sökanden blir följderna av att domännamnet sjombord.se innehas av och potentiellt används av annan än sökanden.

Domännamnsinnehavaren:

Domännamnsinnehavaren har meddelat att det är oomtvistat att sökanden har ett skydd för bokstäverna SJ på grundval av skyddet för såväl varumärken som näringskännetecken. Innehavaren har dock inte varit i ond tro vid registreringen. Densamma skedde för att motparten

skulle stärka sin konkurrenskraft för att få ett uppdrag av sökanden avseende ett så kallat ombordmagasin. Producerandet av sådana tidningar utgör motpartens/domännamnsinnehavarens kärnverksamhet. Registreringen av domännamnet sjombord.se var därför motiverad vid tidpunkten i fråga.

Beträffande frågan om domännamnsinnehavarens berättigade intresse av domännamnet bör noteras att ärendet vad gäller produktion av ett ombordmagasin har varit vilande sedan registreringen. Innehavaren har inte försökt sälja domänen till SJ eller annan tänkbar mottagare. Enligt innehavarens uppfattning har den omtvistade domänen ett särskilt värde för sökanden "som innehavare". Innehavaren "gör en sammanvägd bedömning innebärande att SJ har berättigat intresse att överta domänen".

TVISTLÖSARENS SKÄL

Ett domännamn får enligt .SE:s allmänna villkor avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart 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 förordning om vissa officiella beteckningar eller en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006, med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och
2. domännamnet registrerats eller används i ond tro och
3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att en sökande skall ha framgång med en ansökan om överföring av ett domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Tvistlösningsförfarandet är avsett att bara omfatta klara fall av missbruk.

Identitet eller förväxlingsbarhet

För att sökandens begäran om överföring av domännamnet skall kunna bifallas krävs såsom en första förutsättning att domännamnet är identiskt med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn eller också med vissa andra beteckningar på sätt angivits ovan, allt med rättsgrund i Sverige. Av utredningen framgår att sökanden är innehavare såväl av ett figurmärke som ett ordvarumärke som båda innehåller bokstäverna "SJ", liksom av firmaregistreringen SJ AB. Enligt tvistlösarens uppfattning måste det stå utom tvekan att dominanten i sökandens kännetecken består av bokstäverna SJ.

Vid jämförelse mellan beteckningen SJ och det omtvistade domännamnet är det klart att någon identitet inte föreligger. Ett domännamn som innehåller såsom dominant sökandens synnerligen välkända varu- och näringskännetecken med ett därtill fogat generiskt ord, "ombord", måste dock enligt tvistlösarens mening närmast oundvikligen åstadkomma ett direkt samband med sökandens verksamhet, således byggt på en förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade kännetecken.

Registrering eller användning i ond tro

För att sökandens yrkande i ärendet skall kunna bifallas skall denne visa att registreringen eller användningen av domännamnet i fråga skett i ond tro. Härvidlag tar tvistlösaren fasta på, såsom utredningen visat att innehavaren gjorde registreringen som en strategisk manöver inom ramen för sin ambition att få ett uppdrag av sökanden att producera ett så kallat ombordmagasin. Domännamnet valdes just för att knyta an till sökandens verksamhet och, som innehavaren själv påpekat, det hade egentligen bara ett värde just för sökanden i dennes verksamhet.

Innehavaren må ha haft ett seriöst intresse av att utveckla ett samarbete med sökanden vid produktionen av ett ombordmagasin, men det måste konstateras att innehavaren borde ha inhämtat sökandens medgivande till att registrera domännamnet. Eftersom något samarbete sedermera inte alls kom att realiseras står det dessutom klart att innehavet inte heller kunde motiveras i tiden efter registreringen. Slutsatsen måste bli att domännamnet såväl registrerats som använts i ond tro i Registreringsvilkorens mening. Detta får anses gälla oavsett om "användningen" efter registreringen varit synnerligen passiv.

Rätt eller berättigat intresse

Parterna synes vara i stort sett ense om de omständigheter som föregick registreringen och för tiden därefter. Domännamnsinnehavarens registrering var alltså helt baserad på att ett samarbete skulle etableras parterna emellan. Så blev inte fallet, varför inte heller innehavaren synes bestrida att vederbörande saknar intresse av att behålla domännamnet och att sökanden däremot har ett berättigat intresse av att överta domänen.

Slutsatsen måste bli att domännamnsinnehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse av det domännamn som tvisten gäller och som enligt vad ovan konstaterats är förväxlingsbart med sökandens kännetecken.

Slutsatser

På grundval av det som framgått ovan finner tvistlösaren *att* det föreligger sådan likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade kännetecken som anges i Registreringsvillkoren, *att* registreringen eller användningen av domännamnet skett i ond tro i den mening som avses i Registreringsvillkoren *och att* domännamnsinnehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse av domännamnet i den mening som avses i Registreringsvillkoren.

På .SE:s vägnar

.....

Jan Rosén