

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-09-02

ÄRENDENUMMER

687

SÖKANDE

Skjutsgruppen ideell förening (802461-7477)

c/o Mattias J

INNEHAVARE

Sysware Gmbh (AmtsgerichtDHRB5192)

Bedburger Str. 1 B

D-52445 Titz

Germany

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <skjutsgruppen.se>.

BESLUT

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <skjutsgruppen.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Sedan Sökanden i en ansökan daterad den 18 juli 2013 ansökt om alternativ tvistlösning avseende domännamnet <skjutsgruppen.se> förelades Innehavaren att komma in med yttrande. Ett sådant yttrande kom också in vilket var daterat den 15 augusti 2013. Sökanden hade begärt att ärendet skulle avgöras av en tvistlösare i vilken begäran också Innehavaren instämt. Den 19 augusti 2013 utsåg .SE Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 18 september 2013.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till denne.

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Skjutsgruppen började sin verksamhet på Facebook och Twitter under 2007 och växte så att verksamheten numera kan nå mer än 30 000 människor. Verksamheten ökade särskilt påtagligt i samband med vulkanutbrottet på Island under våren 2010.

Domännamnets innehavare, Sysware GmbH, driver en annan samåknings tjänst på nätet under namnet ”samakning.se”. Under våren 2009 registrerade detta företag domännamnet <skjutsgruppen.se> ” liksom motsvarande beteckningar under toppdomänerna ”.com” och ”.net” och länkade vidare till sin egen tjänst. Under sommaren 2011 registrerade de som driver <samakning.se> beteckningen ”skjutsgruppen” som sitt varumärke och fick Sökandens Facebook- och Twitterkonton stängda under åberopande av varumärkesintrång. Den svenska innehavaren av <samakning.se> gick sedermera i konkurs och Sökanden köpte då varumärket från konkursförvaltaren och fick Facebook- och Twitterkontona öppnade igen.

Sökanden har nu öppnat en egen webbtjänst som komplement till verksamheten på Facebook och Twitter och gör därför anspråk på domännamnet <skjutsgruppen.se>. I detta hänseende åberopar sökanden att den var dokumenterat först med att använda namnet ”Skjutsgruppen”, att den äger varumärket ”Skjutsgruppen” i Sverige och att ”samakning.se”, som det omtvistade domännamnet just nu pekar på, aldrig använt varumärket ”Skjutsgruppen” utan hela tiden opererat under sitt eget namn.

Sökanden har vidare åberopat att Innehavaren som äger både <samakning.se> och <skjutsgruppen.se> också äger en rad andra domäner såsom <hotamil.se>, htomail.de> och htomail.se>. Någon verksamhet synes inte bedrivas under dessa namn lika litet som under det omtvistade domännamnet. Detta visar enligt sökanden att Innehavaren handlar i ond tro genom att köpa domäner som inte är knutna till deras egna sajter för att driva trafik till dem

Sammanfattningsvis har sökanden anfört att ”skjutsgruppen” är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket och ägs av företrädare för ”Skjutsgruppen ideell förening” och samåkningsrörelsen Skjutsgruppen. Enligt Sökanden har Innehavaren uppenbart registrerat domännamnet i ond tro eftersom den alltid enbart länkat vidare till sin egen tjänst med ett annat namn och aldrig själv använt sig av varumärket ”Skjutsgruppen”, Utan att använda sig av varumärket fick Innehavaren sökandens konton i sociala medier stängda, och Innehavarens enda användning av domännamnet har varit att förvirra Sökandens användare. Slutligen har Sökanden också anfört att Innehavaren visserligen själv driver en samåknings tjänst men då inte använder namnet ”Skjutsgruppen” utan går under namnet <samakning.se>, och den har därför varken någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

Till stöd för vad Sökanden har anfört har denne ingett en omfattande utredning, bland annat skärmdumpar från olika e-postkonversationer, artiklar och blogginlägg m.m.

Innehavaren

Innehavarens yttrande är avfattat på engelska. Som nyss har nämnts har Innehavaren bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnet. Innehavaren har först påpekat att det omtvistade domännamnet registrerades den 6 januari 2009 medan Sökanden registrerade varumärket "Skjutsgruppen" den 6 september 2011; följaktligen är domännamnet äldre än Sökandens rätt.

Innehavaren har vidare anfört att domännamnet regelbundet användes i Sverige för att bygga upp ett "carpooling system". Innehavaren har aldrig hört någon använda beteckningen "Skjutsgruppen" i Sverige. Domännamnet har följaktligen registrerats och används i god tro.

Som grund för innehav av rätt till eller berättigat intresse i domännamnet har Innehavaren först anfört att domännamnet är äldre än det varumärke på vilket Sökanden grundar sin ansökan. Vidare anför Innehavaren att "Skjutsgruppen" är en generisk svensk term och domännamnet "is forwarding to Samåkning while the development of an electronic commuter matching system is in progress. Samåkning provides carpool solutions for businesses, authorities and municipalities in Sweden".

TVISTLÖSARENS SKÄL

Enligt gällande Registreringsvillkor avseende toppdomänen ".se" ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om

- domännamnet är identiskt med eller liknar 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 enligt förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006, en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007 eller ett namn på en statlig myndighet som tas upp i det register som Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 eller dess vedertagna förkortning, 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 till eller berättigat intresse i domännamnet.

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

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

Likhetsbedömning

Det bevis om registrering av varumärket "Skjutsgruppen" som Sökanden har gett in visar att en sökande, Sven Mark S, gett in en ansökan, uppenbarligen om överföring av varumärkesregistreringen, den 24 september 2009. Som registreringsdatum anges i dokumentet den 6 november 2009. Dokumentet utvisar vidare att Mattias J är innehavare av varumärket i fråga efter registreringen av ansökan. Enligt 1 § varumärkeslagen kan skydd

erhållas för ”varumärken och andra varukännetecken som tillhandahålls i näringsverksamhet”. Patent- och registreringsverket har registrerat varumärket i klass 39 för Mattias J vilket innebär att märket måste ha avsetts för användning i dennes näringsverksamhet, dvs. i detta fall hans ideella förening. Såvitt angår detta alternativa tvistlösningsförfarande anser sig därför tvistlösaren kunna utgå från att innehavaren av varumärket och sökanden i detta ärende är identiska, dvs. ”Skjutsgruppen ideell förening”.

Mot denna bakgrund uppfyller Sökanden alltså det första av de nyssnämnda villkoren, nämligen innehav av en varumärkesrätt med verkan i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt. Det omtvistade domännamnet innehåller varumärket med tillägg av toppdomänen ”.se”. Vid likhetsbedömningen mellan ett varumärke och ett domännamn ska bortses från de toppdomäner, exempelvis .se som har lagts till. Tvistlösaren finner därför att domännamnet liknar varumärket i den mening som avses i Registreringsvillkoren.

Registrering och/eller användning i ond tro

För att en ansökan om överföring ska kunna bifallas ska Sökanden visa att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. När det först gäller frågan om registrering av domännamnet har skett i ond tro ska först konstateras att varumärket registrerats för Mattias J, dvs. Sökanden i det aktuella ärendet. Enligt vad Sökanden uppgett hade varumärket först registrerats av dem som drev den konkurrerande samåkningsgruppen <samakning.se> men förvärvats av Skjutsgruppen/Mattias J sedan den svenske innehavaren av <samakning.se> hade gått i konkurs. Sökanden har vidare uppgett att Skjutsgruppen startades på Facebook och Twitter under 2007. Dess ”fanpage” hade namnet ”I love Skjutsgruppen” och den stängdes av Facebook år 2011 eftersom en tredje man hävdade att namnet innebar ett immaterialrättsintrång och att Facebooks ”Statement of Rights and Responsibilities” innebar att användare inte får lägga ut ”infringing content” på sina sidor. En omfattande utväxling av e-post-meddelanden skedde där företrädare för Skjutsgruppen bland annat begärde att domännamnet <skjutsgruppen.se> skulle överföras till Sökanden.

Beteckningen ”Skjutsgruppen” har uppenbarligen använts på Facebook och på Twitter sedan 2007 och varit tämligen välkänt där. Det finns emellertid inte något som visar att beteckningen därigenom skulle ha fått något varumärkesrättsligt skydd. Inte heller har påståtts att skydd skulle finnas på någon annan immaterialrättslig grund. Sökanden har därför saknat skydd för ordet före anteckningen i varumärkesregistret om hans innehav av varumärket i slutet av 2009. Det omtvistade domännamnet registrerades enligt Innehavaren den 6 januari 2009. Denne har anfört att den aldrig hört någon använda beteckningen ”Skjutsgruppen” i Sverige. Trots den uppenbarligen omfattande användningen av ”skjutsgruppen” på Facebook och Twitter kan det dock med hänsyn till de nämnda omständigheterna inte anses visat att registreringen av domännamnet <skjutsgruppen.se> har skett i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

Enligt Innehavaren har domännamnet efter registreringen använts regelbundet i Sverige för att bygga ett ”carpooling system”. Att domännamnet pekar mot <samakning.se> beror enligt Innehavaren på att man håller på att utveckla ”an electronic commuter matching platform.” I fråga om detta anför Sökanden i sin tur att ägaren till den omtvistade domänen alltid enbart länkat vidare till den egna tjänsten med ett annat namn och aldrig använt varumärket ”Skjutsgruppen” själva.

Den omfattande e-postkorrespondens som har ägt rum rörande beteckningen ”skjutsgruppen” måste dock enligt tvistlösarens uppfattning ha gjort Innehavaren uppmärksam på att det fanns immaterialrättsliga problem med anknytning till det omtvistade domännamnet. Särskilt måste detta ha varit fallet efter det att de stängda kontona på Facebook och Twitter hade öppnats igen.

Innehavarens fortsatta användning av domännamnet måste därför anses ha skett i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

Rätt eller berättigat intresse

I detta hänseende har Sökanden att visa att Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet i fråga. Innehavarens inställning är att domännamnet används för att leda potentiella kunder till Innehavarens andra samåkningstjänst under tiden som en elektronisk plattform för dess verksamhet byggs upp. Sökandens inställning framgår av vad som har anförts i det föregående, dvs. att ”Samåkning” visserligen driver en egen samåkningstjänst men inte själva använder namnet ”Skjutsgruppen” utan går under namnet <samakning .se> och därför saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Som nyss har nämnts synes beteckningen Skjutsgruppen ha börjat användas på Facebook och Twitter under 2007 och kan enligt Sökanden ha nått mer än 30 000 människor. I tillägg till användningen i sociala media har Sökanden antecknats som innehavare av varumärket under senare delen av 2011. Den enda användning som Innehavaren har gjort av det omtvistade domännamnet synes ha varit att leda besökare vidare till <samakning.se> som erbjuder tjänster liknande dem som Sökanden tillhandahåller. Varken denna användning eller några andra omständigheter i ärendet kan anses grunda någon Innehavarens rätt till eller berättigade intresse i domännamnet.

Slutsatser

De slutsatser som tvistlösaren dragit i av utredningen i målet innebär

- att domännamnet liknar Sökandens registrerade varumärke i Registreringsvillkorens mening
- att Innehavarens registrering av domännamnet inte har skett i ond tro men att den fortsatta användningen har skett i sådan ond tro, och
- att det inte visats att Innehavaren har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Vid denna utgång ska Sökandens begäran om överföring av domännamnet bifallas.

På .SE:s vägnar

.....
Henry Olsson