



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2017-01-13

Ärendenummer
955

Sökande

Retail Online Sweden AB (org.nr 5566237268)
Ropstensslingan 11 C
115 42 Stockholm

Ombud:

Jur. Kand. Per Englund Rydberg/Startabolag AB
Box 6069
102 32 Stockholm

Innehavare

W.H Produkter AB (org.nr 556983-7247)
Box 14067
167 14 Bromma

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn < **slapvagnonline.se**, **släpvagnonline.se**, **slaponline.se** och **släponline.se**>.

Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnen < **slapvagnonline.se**, **släpvagnonline.se**, **slaponline.se** och **släponline.se**> lämnas utan bifall.

Bakgrund

Domännamnen som är föremål för tvistlösning registrerades av Innehavaren den 29 maj 2015. Den 9 november 2016 lämnade Sökanden, Retail Online Sweden AB, in ansökan om alternativ tvistlösning till IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur). Sökanden har begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare och IIS har därefter utsett Bengt Eliasson till tvistlösare.

Innehavaren har i ett bemötande den 20 december 2016 bestridit Sökandens yrkande om överföring av domännamnen. Ansökan om tvistlösning överlämnades till tvistlösaren för avgörande den 21 december 2016 med enfrist för beslut till den 20 januari 2017.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnen <slapvagnonline.se>, <släpvagnonline.se>, <slaponline.se> och <släponline.se> ska överföras till Sökanden.

Parterna har anfört

Sökanden

Till stöd för sin ansökan har Sökanden åberopat sin registrerade bifirma *Traileronline Sweden*, som registrerades den 6 juli 2005. Sökanden startade sin verksamhet 2004 under domännamnet <TrailerOnline.se> och var då den första aktören som erbjöd kunderna att kunna köpa sin släpvagn på internet med hemleverans. Marknadsföringen har därefter skett dagligen via olika kanaler som Adwords, Facebook och Instagram, Blocket (egen butik) samt genom användning av banners.

Innehavaren driver en med Sökanden direkt konkurrerande verksamhet under de omtvistade domännamnen, som utgör en direkt översättning av det genom bifirman namnskyddade begreppet TrailerOnline. Vilket skapar förvirring och har även lett till att kunder vid flera tillfällen förväxlat <TrailerOnline.se> med <Slaponline.se>

Innehavaren var i ond tro när domänen registrerades och har senare utan framgång försökt registrera bifirman *Släponline*. I samband med ansökan, som ingavs den 16 mars 2016, utfärdade Bolagsverket ett föreläggande med följande anmärkning, "Sökta namn kan förväxlas med bland annat Traileronline Sweden, då det är en direkt översättning av engelska ord i samma ordföljd".

Innehavaren

Innehavaren ha bestridit Sökandens yrkande med hänvisning till att Sökanden inte har ett med de omtvistade domännamnen identiskt eller liknande kännetecken, att vare sig registrering eller användningen av domännamnen skett i ond tro samt att det inte är visat att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnen.

Likhetsbedömningen avser inte likheterna i domännamnen utan relationen mellan den registrerade firman och de omtvistade domännamnen. Det föreligger fler olikheter mellan Sökandens registrerade bifirma "Traileronline Sweden" och de omtvistade domännamnen. Firmanamnet är avfatta på engelska medan domännamnen bygger på de för verksamheten svenska vedertagna orden "släp" respektive "släpvagn". Vidare ingår en geografiska benämning i firmanamnet i form av ordet "Sweden", som inte återfinns i de omtvistade domännamnen. Såväl namnens ordalydelse som det visuella intrycket skiljer namnen åt och därmed föreligger det inte någon likhet i Registreringsvillkorens mening mellan det åberopade kännetecknet och de omtvistade domännamnen.

Sökanden har inte anfört några omständigheter till stöd för sitt påstående att Innehavaren var i ond tro när domännamnen registrerades. Innehavaren registrerade domännamn den 29 maj 2015 med avsikt att användas i dennes verksamhet och Innehavaren hade vid det tillfället ingen kännedom om Sökandens firmarättighet.

Bolagsverkets föreläggande av den 16 juni 2016 utgör inte någon fullständig prövning av Sökandens firmarättighet och Sökanden har inte heller informerat Innehavaren om konflikten mellan domännamnen och firmarättigheten.

Det har i ansökan inte visats att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnen. Innehavaren har å sin sida investerat omfattande resurser i material och marknadsföringsåtgärder som medför att det föreligger ett stort kommersiellt intresse för Innehavaren att kunna fortsätta användningen av dessa rättigheter. Vidare föreligger det klara skillnader mellan parternas hemsidor och Sökanden säljer inte heller produkter under samma varumärken som Innehavaren.

Villkoren för överföring av Innehavarens domännamn till Sökanden är inte uppfyllda och Sökandens yrkande ska därför lämnas utan bifall.

Tvistlösarens skäl

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ".SE" tillämpas principen "först till kvarn", innebärande att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de förs in i .SE:s register.

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Topppdomänen .SE, punkt 7.2, avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - konstnärnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen om vissa officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige.

Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt eller liknande med ett domännamn ska bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Sökanden har inte visat att han är innehavare av ett med domännamnen <slapvagnonline.se>, <släpagnonline.se>, <släponline.se> identiskt eller liknande kännetecken, som genom registrering eller inarbetning har rättsgrund i Sverige.

Den av Sökanden åberopade bifirman "Traileronline Sweden" består enbart av det för verksamheten ifråga beskrivande begreppet "Traileronline", det vill säga "Trailer" som anger produkten respektive "Online" som beskriver att det är fråga om internethandel, samt den geografiska beteckningen "Sweden". Firmaskyddet avser därför endast den kombinerade firman i sin helhet och inte de ingående orden varför sig. Några andra av Sökanden åberopade omständigheter eller bevisning styrker inte att begreppet "Traileronline" i sig skulle vara ett för Sökanden registrerat eller inarbetat kännetecken. Begreppen "Trailer" respektive "Online" användes för övrigt också av andra aktörer på marknaden och är närmast att betrakta som rent beskrivande för den verksamhet som bedrivs av båda parter. Även andra aktörer än parterna skulle således kunna ha rätt att registrera och använda de omtvistade domännamnen.

Vad gäller de omtvistade domännamnen <slapvagnonline.se, släpvagnonline.se, slaponline.se och släponline.se> så är de också uppbyggda av de för parternas verksamhet rent beskrivande orden "Släp" och "Släpvagn" respektive "Slap" och "Slapvagn" i kombination med de för internethandel beskrivande ordet "Online".

Den omständigheten att de svenska begreppen "Släpvagnonline" respektive "Släponline" utgör en direkt översättning av det beskrivande engelska begreppet "Traileronline" i Sökandens bifirma *Traileronline Sweden* är inte tillräckligt för att det ska föreligga identitet eller likhet mellan de omtvistade domännamnen och firman. Det engelska ordet och de motsvarande svenska orden är visserligen lika rent begreppsmässigt, men skiljer sig tydligt åt både visuellt och fonetiskt.

Bolagsverkets föreläggande i Innehavarens ansökan om registrering av bifirman "Släponline" utgör i sig bara en anmärkning i ett första föreläggande och inte ett slutligt beslut i ansökan.

Mot bakgrund härav finner tvistlösaren att Sökanden inte innehar ett med domännamnen <slapvagnonline.se>, <släpvagnonline.se>, <slaponline.se> och <släponline.se> identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige. Kravet på att domännamnen ska vara identiska eller liknande med ett kännetecken med rättsgrund i Sverige och som Sökanden har rätt till är således inte uppfyllt.

Det har inte framkommit något i ansökan som visar att Innehavaren skulle ha registrerat eller använt de omtvistade domännamnen i ond tro.

Mot bakgrund härav finns inte någon anledning att pröva om det föreligger någon rätt eller berättigat intresse för Innehavaren.

Ansökan om överföring ska därför lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

.....

Bengt Eliasson