



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-08-18

Ärendenummer
919

Sökande

SNICKAB Aktiebolag (org.nr. 556413-3337)
c/o Skog KRUTHORNSVÄGEN 62 A
192 32 Sollentuna

Innehavare

Fredrik R.

Ombud:

Advokatbyrån Palm & Nilsson
Att. Jur kand Samuel Ålov
Högabergsgatan 3
371 34 Karlskrona

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <snickab.se>.

Beslut

Domännamnet <snickab.se> ska överföras till Sökanden.

Bakgrund

Sökanden har ansökt om tvistlösning för domännamnet <snickab.se>. Sökanden begär att ärendet prövas av en tvistlösare. Innehavaren har besvarat ansökan och godtar att ansökan prövas av en tvistlösare. Jon Dal har utsetts till tvistlösare.

Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande.

Parterna har anfört

Sökanden

Innehavaren har sedan registrering av domännamn via firma Snickare i Karlskrona AB nyttjat domännamnet i sin verksamhet.

Sökanden äger sedan 1990-12-05 firmarätten SNICKAB AB. Innehavaren har trots påpekanden från såväl Sökanden som via avslag från PRV fortsatt att nyttja domännamnet i sin verksamhet. Innehavaren har handlat i ond tro. Innehavaren har inget berättigat intresse till domännamnet.

Sökanden har 2015-08-28 tillskrivit Innehavaren. Av skrivelsen påtalas att Innehavaren via sitt agerande gör intrång i Sökandens firmarätt. Sökanden uppmanar i skrivelsen Innehavaren att omgående och som senast 2015-10-01 upphöra/vidta rättelse.

Kommentar tvistlösaren - det framgår också av skrivelsen till Innehavaren att Sökandens verksamhet är bygg- och anläggningsarbeten.

Innehavaren har sökt om varumärket SNICKAB. PRV har 2015-03-20 (då hinder föreligger) förelagt Innehavaren att bemöta PRV:s föreläggande alternativt vidta rättelse/inge annan lydelse för varumärkesansökan. Innehavaren underlät att avge rättelse/svar varför PRV avskrev ansökan från vidare handläggning.

Då Innehavaren inte vidtagit rättelse har Sökanden 2016-01-27 på nytt påtalat att Innehavarens agerande utgör firmaintrång.

Innehavarens agerande är utstuderat och i ond tro. Innehavaren har kort efter registrering av domännamnet vid PRV erhållit avslag av varumärkesansökan. Det framgår av PRV:s föreläggande att Sökandens firmaregistrering utgör ett hinder.

Sökandens firmaregistrering utgör grund för registrering av domännamnet <snickab.se>. Givet omständigheterna ska domännamnet överföras till Sökanden.

Sökanden åberopar bl.a. korrespondens med Innehavaren och föreläggande från PRV som bevisning.

Innehavaren

Innehavaren registrerade domänen <snickab.se> den 13 juli 2014. Domänen registrerades till Innehavaren personligen och registreringen gjordes i syfte att använda domänen i marknadsföringssyfte för Innehavarens företag Snickaren i Karlskrona AB. Vid tidpunkten för registreringen hade Innehavaren ingen kännedom om Sökandens firma. Innehavaren kan därmed inte ha ansetts vara i ond tro i samband med registreringen.

Innehavaren gjorde vidare en ansökan till PRV den 17 november 2014. Ansökan gjordes i syfte att skydda ett sedan tidigare inarbetat varumärke och att kunna använda det i marknadsföringssyfte. I samband med ansökan hos PRV fick Innehavaren kännedom om att SNICKAB Aktiebolag fanns registrerat som firma och att det förelåg förväxlingsbarhet. Innehavaren ansåg i anledning av denna information att det inte fanns grund för att driva ärendet hos PRV vidare och frånföll därför sin ansökan om varumärkesregistrering.

Då Innehavaren och Sökanden driver sina verksamheter i olika delar av Sverige, och verksamheterna bedrivs i begränsad omfattning kan Sökandes kännetecken inte anses ha varit känt för Innehavaren innan ansökan hos PRV.

Domänen <snickab.se> används enbart i syfte att marknadsföra Innehavarens tjänster och ska därmed anses ha ett legitimt syfte. Att användandet av domänen som Sökanden uttrycker det skulle vara utstuderat och i ond tro bestrids till fullo. Som ovan anförts är syftet med att använda domänen endast att marknadsföra Innehavarens tjänster.

Sammanfattningsvis föreligger det ingen grund för att domänen ska överföras till Sökanden från Innehavaren. Domänen registrerades innan det Innehavaren fick kännedom om Sökandens firma. Vidare kan det konstateras att domänen registrerades cirka två år innan Sökanden valde att inleda ett tvisteförfarande. Domänen används uteslutande för marknadsföring av Innehavarens tjänster. Innehavaren måste därför anses inneha domänen i ett legitimt syfte. Med beaktande av samtliga omständigheter som redovisats ovan ska därmed Innehavaren anses ha en rätt och ett berättigat intresse till domänen.

Innehavaren åberopar bl.a. skärmdumpar från <snickab.se> som bevisning.

Tvistlösarens skäl

Enligt punkten 7.2 i "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015" ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

- a) ett varukännetecken,
- b) ett näringskännetecken,
- c) ett släktnamn,
- d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
- e) en titel på annans skyddande litterära eller konstnärliga verk,
- f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
- g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,
- h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
- i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller
- j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att sökanden ska vinna framgång med sin talan.

1. Identiskt eller liknande kännetecken

Sökandens firma är "SNICKAB Aktiebolag". Firman är i alla väsentliga delar identisk med domännamnet. Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.

2. Ond tro

Ond tro föreligger om Innehavaren registrerat eller använder domännamnet i ond tro.

Innehavaren hävdar att SNICKAB är ett för Innehavaren inarbetat varumärke men har inte inkommit med någon bevisning till stöd för sitt påstående. Tvistlösaren finner att SNICKAB inte är ett för Innehavaren inarbetat varumärke.

En firmaregistrering för ett aktiebolag är gällande i hela landet.

Sökanden bedriver bygg- och anläggningsarbete under sin firma SNICKAB Aktiebolag. Innehavaren använder domännamnet <snickab.se> för att marknadsföra bygg- och hantverkstjänster. Tvistlösaren finner att Innehavarens användning av domännamnet <snickab.se> utgör intrång i Sökandens firmaregistrering.

Sökanden har skickat två varningsbrev till Innehavaren och upplyst Innehavaren om sin firmarättighet och att Sökanden anser att Innehavaren genom användning av domännamnet <snickab.se> begår intrång i Sökandens firmarättighet.

Innehavaren har lämnat in en varumärkesansökan för SNICKAB. Innehavaren har återkallat ansökan efter att Innehavaren fått klart för sig att varumärket SNICKAB är förväxlingsbart med Sökandens firma.

Innehavaren har fortsatt att använda domännamnet <snickab.se> även efter att de två varningsbrev skickades och efter att PRV anfört Sökandens firma som hinder mot Innehavarens varumärkesansökan för SNICKAB.

Tvistlösaren konstaterar att Innehavaren har känt till Sökandens firmarättighet men trots detta fortsatt att använda domännamnet. Innehavaren har härigenom använt domännamnet i ond tro.

Tvistlösaren finner således att även det andra villkoret är uppfyllt.

3. Rätt eller berättigat intresse

Innehavaren har använt domännamnet i ond tro. En sådan användning kan normalt inte anses skapa en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Det har inte framkommit något i ärendet som visar att Innehavaren ändå skulle ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Innehavaren saknar härmed rätt och berättigat intresse till domännamnet.

Samtliga tre villkor är uppfyllda och domännamnet ska överföras till Sökanden.

På IIS vägnar

.....

Jon Dal