

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-04-23

ÄRENDENUMMER

660

SÖKANDE

Solexpress HB (org nr 969753-9956)

Sjövägen 3

194 67 Upplands Väsby

Ombud:

Hellström Advokatbyrå

Att. Anna F S

Box 7305

103 90 Stockholm

INNEHAVARE

Tommy A

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <solexpress.se>.

BESLUT

Domännamnet <solexpress.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Sökanden, med ”solarieverksamhet” som registrerad verksamhet, registrerades hos Bolagsverket den 15 februari 2011.

Det omtvistade domännamnet registrerades ursprungligen den 24 februari 2005, och registrerades i namnet av Innehavaren den 6 november 2012.

Den 15 februari 2013 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <solexpress.se> till .SE.

Innehavaren inkom med Svaromål, daterat den 20 mars 2013.

.SE utsåg den 26 mars 2013 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 25 april 2013.

Den 5 april 2013 inkom Sökanden med kort referens till varumärkesrättighet, varför Tvistlösaren bad Sökanden att senast den 13 april 2012 komplettera med kopia av registreringsbevis, där det tydligt framgår i) vem som är innehavare av varumärket, ii) själva varumärket samt iii) datum för registrering.

Komplettering inkom den 10 april 2013, varefter Innehavaren fick möjlighet att yttra sig över denna senast den 17 april 2013.

Innehavaren inkom med yttrande den 12 april 2013.

Enär Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Innehavarens svar, Sökandens och Innehavarens efterfrågade kompletteringar, och gällande ATF-regler. Förfarandespråket är svenska.

Frågan om överföring av domännamnet <solexpress.se> har prövats av en tvistlösare den 17 oktober 2012 i ärende nummer 612. Sökande i det ärendet var Kjell L m firma Infra Sol, och Innehavaren Nicklas S. Tvistlösaren i nämnda ärende noterade att Sökanden först lämnat in en ansökan om ATF i handelsbolaget Solexpress namn och åberopat firman som grund för ansökan. Efter att en av bolagsmännen uttryckligen förbjudit övriga bolagsmän att använda handelsbolagets firma, och handelsbolaget i övrigt i ATF, återkom Sökanden i eget namn med en enskild firma Infra Sol. Tvistlösaren fann inte att Sökanden styrkt en rätt att åberopa näringskännetecknet Solexpress som grund för aktuell ansökan om ATF. Då Tvistlösaren fann att någon annan rättighet med rättsgrund i Sverige inte åberopats eller påvisats, avslogs ansökan och övriga rekvisit prövades inte.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet <solexpress.se> ska överföras till Sökanden, Solexpress HB.

Motparten har bestritt yrkandet om överföring.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden hänvisar till att ett bolag Solarexpress HB, vilket bedrev solarieverksamhet, bildades 2004, och att domännamnet <solexpress.se> registrerades 2005. 2010/2011 överläts firman Solexpress HB till nya personer, inklusive Innehavaren, och därmed bildades Sökanden. Enligt Sökanden hade Motparten för avsikt att börja bedriva solarieverksamhet, men då Motparten inte registrerade något eget bolag startades ingen verksamhet i Solarexpress HB.

Enligt Sökanden upprättades avtal mellan de två övriga delägarna och Innehavaren, vilket innebar att samtliga rättigheter till namnet Solexpress skulle tillfalla delägare Kjell L om vissa omständigheter var uppfyllda.

Innehavaren har periodvis hjälpt Kjell L i driften av solarieanläggningarna, ett samarbete som dock upphörde i juli 2012 då Kjell L misstänkte Innehavaren för förskingring/stöld från anläggningarna.

I augusti 2012 fick Sökanden information om att Innehavaren överlät det omtvistade domännamnet till en person vid namn Nicklas S. Enligt Sökanden skedde nämnda överlåtelse endast för att förhindra Sökandens rätt till <solexpress.se>. Det omtvistade domännamnet har därefter överlåtits till Innehavaren.

Sökanden ansökte omedelbart om alternativt tvistlösningsförfarande (se vidare referens till ATF 612 ovan). Sökanden menar att Innehavaren inte haft rätt att överlåta det omtvistade domännamnet till Nicklas S., att Innehavaren inte iakttagit sin lojalitetsplikt gentemot Sökanden, samt att Innehavaren otillåtet använder <solexpress.se> för att peka mot en till Sökanden konkurrerande verksamhet.

Sökanden anser sig ha rätt till det omtvistade domännamnet, då detta är identiskt med Sökandens firma som är registrerad i Sverige.

Enligt Sökanden har Innehavaren ingen rätt eller berättigat intresse till <solexpress.se>.

Innehavaren pekar det omtvistade domännamnet till en hemsida som marknadsför en konkurrerande solarieverksamhet under namnet TanExpress. Sökanden kan inte finna att Innehavaren är ensam innehavare av någon firma eller kännetecken som innehåller Solexpress.

Beträffande ”ond tro” anser Sökanden att det är ostridigt att Innehavaren har varit medveten om Sökandens firma när Innehavaren överlät <solexpress.se> till Nicklas S och när Innehavaren lät registrera det omtvistade domännamnet och tog detta i kommersiellt bruk. Enligt Sökanden har användningen av <solexpress.se> skett i ond tro.

Sökanden uppfattar överlåtelsen av det omtvistade domännamnet till, vad som av Sökanden beskrivs som, ”bulvan”, registreringen och användningen av detsamma på Innehavaren som otillbörligt utnyttjande av den goodwill och det renommé som är associerat till Sökandens firma, för att på så sätt dra ekonomisk vinning.

Det har förekommit annonser i tidningar som angett att Solexpress bytt namn till Tanexpress, vilket är felaktigt. Bakom annonserna står Innehavaren, vilket Sökanden ytterligare framhåller som ond tros användning.

Innehavarens kommersiella användning av <solexpress.se> riskerar att allvarligt skada Sökanden.

Innehavaren

Innehavaren anger inledningsvis att Innehavaren i egenskap av bolagsman i Sökanden har förbjudit Sökanden att driva detta tvistlösningsförfarande, liksom förbud att Sökanden ska använda aktuellt ombud.

Enligt Innehavaren har Solexpress aldrig varit innehavare av <solexpress.se>, utan det är ett företag Drop in solarium i Sthlm HB ("Drop in"). Drop in har drivit solarium under namnet Solexpress sedan 2008, och även om vissa anläggningar ändrat namn till TanExpress drivs fortfarande två anläggningar under namnet Solexpress, varför Drop in har ett berättigat intresse i det omtvistade domännamnet.

Innehavaren nekar till att ha pekat om <solexpress.se>, däremot har det - som det får förstås – på Drop in's hemsida länkats vidare till TanExpress.se. Enligt Innehavaren skedde detta, liksom namn på vissa anläggningar, i syfte att utgöra grund för överlåtelse till delägare i Sökanden.

Innehavaren anser sig ha ett berättigat intresse till <solexpress.se>, då Innehavaren driver anläggningar under namnet Solexpress.

Innehavaren hänvisar också till pågående tvist mellan Innehavaren och annan delägare i Sökanden.

Sökandens komplettering

Sökanden har i sin komplettering hänvisat till att Kjell L är innehavare av den svenska varumärkesregistreringen nr 0511860 Solexpress, registrerad 5 april 2013.

Innehavarens komplettering

Innehavaren anför dels att Innehavaren kommer att överklaga beslutet om registrering av varumärket Solexpress, dels att innehavaren av nämnda varumärke inte är samma som Sökanden.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Inledningsvis kan konstateras att såväl Sökanden som Innehavaren hänvisar till tidigare och pågående tvister av olika slag mellan Sökandens delägare och andra fysiska och juridiska personer.

Twist rörande eventuella avtalsbrott, liksom känneteckensrättsliga tvister rörande andra parter än Sökanden respektive Innehavaren faller dock *dels* utanför ramen för Alternativt Tvistlösningsförfarande, *dels* – i den mån tvisten rör rätt till domännamn under .se men med andra parter än nu nämnda – utanför ramen för vad som kan behandlas i nu aktuellt ärende.

Vad Sökanden och Innehavaren anfört i dessa delar kommer därför inte närmare att kommenteras nedan i annan utsträckning än då det har direkt betydelse för föreliggande ärende, och Tvistlösaren anser inte heller att nämnda tvister utgör hinder för att avgöra nu aktuellt Alternativt Tvistlösningsförfarande.

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 15 februari 2011” ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett kännetecken som 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 en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

Kännetecken vilket har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning

Sökanden är ett svenskregistrerat handelsbolag med firma Solexpress HB. Sökanden har visserligen inte uppvisat några handlingar till stöd för sitt namnskydd, men då vare sig firma eller registreringsår har ifrågasatts av Innehavaren, som dessutom är styrelseledamot i Sökanden, finner Tvistlösaren ingen anledning att ifrågasätta denna uppgift.

Vid jämförelsen mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens firma ska bortses från själva beteckningen för associationsform, i detta fall HB, liksom från toppdomänen .se.

Tvistlösaren finner att Solexpress och <solexpress> är identiska.

Således är det första rekvisitet är uppfyllt då Sökanden, vid tiden för ansökan om tvistlösning, har visat att Sökanden hade rätt till kännetecken med rättsgrund i Sverige och att det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens kännetecken.

Ond tro

I de fall ett omtvistat domännamn inte innehas av den som ursprungligen registrerade domännamnet är det tidpunkten vid vilken den nuvarande registrerade innehavaren övertog domännamnet som bör utgöra utgångspunkt för bedömningen av om ond tro har förelegat vid

registreringen, eventuellt med undantag för det fall då det föreligger en obruten kedja av innehavare som härrör från en och samma fysiska eller juridiska person.

I detta fall har det omtvistade domännamnet för en tid varit registrerat på en person som endast får anses ha ytligt samröre med någon av parterna. Då <solexpress.se> registrerades i namnet av Innehavaren den 6 november 2012, utgår Tvistlösaren för förhållandena som gällde mellan Sökanden och Innehavaren vid nämnda datum.

Då Innehavaren var styrelseledamot i Sökanden vid tiden för registreringen av det omtvistade domännamnet, får det anses klart att Innehavaren kände till Sökandens känneteckensrätt vid tiden för domännamnets registrering.

Beträffande användning i ond tro, konstaterar Tvistlösaren att Innehavaren inte förnekat Sökandens inte bevisförda påstående att <solexpress.se> kopplats till TanExpress, som får anses tydligt vara en konkurrent till Sökanden. Här har Innehavaren hänvisat till sin egen koppling till TanExpress, men dock inte uppvisat några handlingar som möjligen skulle kunna utgöra grund för att Innehavarens användning därmed utförts i god tro. Snarare hänvisar Innehavaren till att användningen utförts som ett led i affärsförhandling med delägare i Sökanden.

Mot bakgrund av samtliga ovanstående omständigheter drar Tvistlösaren slutsatsen att det omtvistade domännamnet såväl registrerats som använts i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Sökanden är, som ovan konstaterats, ett företag med firmaskydd för Solexpress.

På grund av Sökandens rättigheter till Solexpress föreligger inte någon allmän rätt för Innehavaren att registrera <solexpress.se> som domännamn.

Sökanden har inte givit Innehavaren någon rätt att använda dess kännetecken som domännamn. Inte heller själva registreringen skapar någon rätt till domännamnet för Innehavaren.

Förhållandena att det omtvistade domännamnet är identiskt med kännetecken till vilket Sökanden innehar rättigheter, att det har registrerats och använts i ond tro samt vad Sökanden anfört och presenterat gällande Innehavarens avsaknad av rättigheter respektive brist på berättigat intresse medför att omständigheterna med styrka talar för att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse.

Innehavaren, en fysisk person, har ytligt hänvisat till att Innehavaren driver anläggningar under kännetecknet Solexpress. Den enda bevisning som Innehavaren hänvisat till är dock två foton på, vad som får förstås vara, solarium, där skyltfönster och en bil är märkta Solexpress. Det finns dock ingen dokumentation som påvisar vilken koppling dessa foton har direkt till Innehavaren.

Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av domännamnet <solexpress.se> ska bifallas.

På .SE:s vägnar

.....
Petter Rindforth