

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2008-05-16

ÄRENDENUMMER

241

SÖKANDE

Sportjohan AB

Box 11052

550 11 Jönköping

Ombud

Aktiebolagstjänst, Leif M

104 30 Stockholm

MOTPART

Mats L

127 38 Skärholmen

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet **sportjohan.se**

.SE meddelar följande

BESLUT

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet "sportjohan.se" bifalles inte. Domännamnet ska således inte överföras till Sökanden.

Bakgrund

Domännamnet "sportjohan.se" registrerades av Motparten den 16 december 2003 och ansökan om tvistlösning för domännamnet ingavs av Sökanden till Stiftelsen för

Internetinfrastruktur den 18 februari 2008. Sökanden har begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Stiftelsen för Internetinfrastruktur har utsett Bengt Eliasson till tvistlösare.

Motparten har inkommit med ett bestridande av ansökan den 18 mars 2008.

Tvistlösaren har via e-mail den 18 april 2008 bett parterna att inkomma med kompletterande information i form av svar på ett antal frågor. Motparten har inkommit med svar på sina frågor den 23 april 2008 och kompletterande uppgifter den 24 respektive 25 april 2008. Sökanden har återkommit per telefon och den 15 maj 2008 kompletterat med en utförligare redogörelse kring överlåtelsen av verksamhet mellan inblandade bolag och tillhörande konkursbon.

YRKANDEN

Sökanden yrkar att domännamnet "sportjohan.se" ska överföras från Motparten till Sökanden.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden har till grund för sin talan åberopat innehav av 3 varumärkesregistreringar för varumärket SPORTJOHAN samt sin firma Sportjohan AB. Vidare har Sökanden lämnat en redogörelse över hur varumärkesrättigheterna och firmarätten förvärvats från den ursprunglige ägaren via ett antal företag, vilka i sin tur gått i konkurs innan rörelsen slutligen överläts till Sökanden i maj 2007. Sökanden har därefter i november 2007 bytt firma från Workington AB till den nuvarande firman Sportjohan AB.

Sökanden har vidare anfört att Motparten inte har eller har haft någon rätt till domännamnet vare sig vid registreringstillfället eller senare. Däremot har han varit anställd i de olika Sportjohan-företagen från 1979 fram till i mars 2002. Han har därför varit fullt medveten om den rätt som de olika bolagen haft till namnet SPORTJOHAN, både som firma och varumärke. Registreringen av domännamnet har således skett i ond tro.

Till styrkande av sina påståenden har Sökanden gett in kopior av varumärkesregistreringarna N:s 161752 SPORTJOHAN (registrerat 1977), 333746 sportjohan + figur (registrerat 1999) och 390253 SPORTJOHAN (registrerat 2007) samt registerutdrag från aktiebolagsregistret för Sökanden.

Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet "sportjohan.se" ska överföras till Sökanden och hänvisar till att domännamnet registrerats efter det att hans anställning i företaget Sportjohan AB upphört i samband med konkursen 2002. Registreringen av domännamnet skedde 2003 inte i ond tro, utan i syfte att driva enskild firma med försäljning av samma typ av produkter som det företag där han tidigare varit anställd. Vidare hävdas att domännamnet varit kopplat till en hemsida sedan i december 2003 och varit i bruk sedan dess.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Enligt de Allmänna villkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ".se" tillämpas principen "först till kvarn", innebärande att ansökningar om registrering prövas i den ordning de lämnas in.

Ett domännamn kan, enligt Allmänna villkoren punkt 18 c), i samband med tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant förfarande om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100) eller en geografisk beteckning / ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och

- Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och
- Domännamnet registrerats eller använts i ond tro.

Till stöd för sin talan har Sökanden åberopat sitt innehav av varumärkesregistreringar och firmor avseende dominanten Sportjohan samt lämnat uppgifter om de olika stegen i en överlåtelse kedja som leder fram till Sökanden. Det föreligger en del motstridiga uppgifter när det gäller vissa av de angivna datumen för konkurser och därmed sammanhängande överlåtelser. Patentverket har dock godkänt och registrerat Sökanden som innehavare av de åberopade rättigheterna och därmed förutsättes att Sökanden kan anses vara innehavare av dessa rättigheter. Därmed uppfyller Sökanden det första grundläggande rekvisitetet för att yrkandet om överföring av domännamnet ska kunna beviljas.

Vad gäller de två återstående rekvisiten, Motpartens berättigade intresse till domännamnet respektive Motpartens ond tro vid registreringen av domännamnet kan konstateras att dessa två rekvisit egentligen utgör två sidor av samma mynt. Föreligger ett berättigat intresse för Motparten kan förutsättas att rekvisitet ond tro inte är uppfyllt.

Motparten, som tidigare varit anställd i det bolag som ursprungligen var innehavare av både firman och varumärket SPORTJOHAN, registrerade domännamnet efter det att konkursen i företaget avslutats. Någon anteckning av överlåtelse av varumärkesrättigheterna hade då inte skett hos patentverket. Vid en restriktiv tolkning av rekvisitet ond tro kan då inte Motparten anses ha varit i ond tro vid tidpunkten för registrering av domännamnet.

Domännamnet har använts av Motparten i mer än 4 år, sedan i december 2003, utan någon reaktion eller påpekande från något av de bolag som under denna tidsperiod uppges ha övertagit rörelsen och de tillhörande varumärkesrättigheterna. Med beaktande av dessa omständigheter måste Motparten anses ha ett berättigat intresse till domännamnet.

Med hänvisning till vad som nämnts ovan saknas förutsättningar att överföra domännamnet enligt ansökan. Sökandens ansökan skall därför lämnas utan bifall.

På .SE vägnar

.....
Bengt Eliasson