

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-12-02

ÄRENDENUMMER

710

SÖKANDE

Solute Technologies AB (org. nr 556565-9140)

Box 26249

100 40 Stockholm

INNEHAVARE

Annika Marie B

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <**sunnyside.se**>.

BESLUT

Tvistlösaren lämnar ansökan om överföring av domännamnet <**sunnyside.se**> utan bifall.

BAKGRUND

Sökanden, ett svenskt aktieföretag, har en svensk nationell varumärkesregistrering för SUNNYSIDE (ord), ingiven 2013-06-12, och registrerad 2013-09-27 under nummer 514 931 för varor och tjänster i klasserna 9, 35 och 48.

Det omtvistade domännamnet registrerades i namnet av Innehavaren 2007-02-09.

2013-10-09 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <sunnyside.se> till .SE.

Innehavaren inkom med Svaromål, daterat 2013-11-07.

.SE utsåg 2013-11-18 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast 2013-12-18.

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 och gällande ATF-regler. Förfarandespråket är svenska.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet <sunnyside.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider yrkandet om överföring.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden anger att Sökanden marknadsför egna produkter inom mjukvaror, databashantering och telekommunikationer under varumärket SUNNYSIDE, som Sökanden också har registrerat som ett svenskt nationellt varumärke.

Sökanden önskar använda det omtvistade domännamnet för att marknadsföra sina varor och tjänster. Sökandens nuvarande hemsida ligger under domännamnet <sunnysidesystem.se>, men Sökanden anser att <sunnyside.se> bättre överensstämmer med Sökandens varumärke.

Under 2012 var Sökanden i kontakt med Innehavaren, som inte använder <sunnyside.se>, men Innehavaren angav då att det omtvistade domännamnet var till salu för en avsevärd summa som Sökanden avböjde.

Innehavaren

Innehavaren bestrider Sökandens begäran om överföring av det omtvistade domännamnet.

Innehavaren registrerade <sunnyside.se> i syfte att bedriva internethandel med egenimporterad konfektion. Starten har blivit försenad av personliga skäl men förberedelser har vidtagits under 2013, inklusive framtagning av logotyp, och verksamheten beräknas komma igång under 2014.

Sökanden kontaktade Innehavaren 2012 och frågade om det omtvistade domännamnet var till salu, vilket Innehavaren förnekade med hänvisning till egna affärsplaner för <sunnyside.se>. När Sökanden återkom till Innehavaren med samma fråga, uppgav Innehavaren ungefärligen att Sökanden i så fall fick återkomma med ett erbjudande som Innehavaren inte skulle kunna motstå.

Innehavaren förnekar ond tro och påpekar det faktum att det omtvistade domännamnet är registrerat innan Sökandens varumärke registrerades.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” 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.

Identitet eller liknande rättighet

Sökanden har åberopat av Svenska Patent- och registreringsverket utfärdat registreringsbevis avseende varumärket SUNNYSIDE. Den rättighet som en sökande stödjer sin ansökan på måste föreligga vid tidpunkten för ansökan om tvistlösning, men behöver inte ha förelegat vid tidpunkten för domännamnets registrering. Om domännamnet är äldre än sökandens rättighet kan detta dock ha betydelse vid prövning av övriga två villkor.

Tvistlösaren finner att Sökanden har visat att Sökanden har rätt till kännetecken med rättsgrund i Sverige.

Vid likhetsbedömningen mellan Sökandens kännetecken och det omtvistade domännamnet ska bortses från toppdomänen .se. Tvistlösaren finner att <sunnyside> är identiskt med Sökandens registrerade varumärke SUNNYSIDE.

Tvistlösaren finner således att det första rekvisitetet 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

Vid bedömningen av om det omtvistade domännamnet har registrerats eller använts i ond tro ska en helhetsbedömning göras av alla relevanta omständigheter, och det räcker att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av ett omtvistat domännamn för att villkoret ska vara uppfyllt.

Tvistlösaren noterar att <sunnyside.se> registrerades drygt sex år innan Sökanden ingav sin varumärkesansökan för SUNNYSIDE. Då Sökanden inte har visat någon användning av varumärket SUNNYSIDE innan dess, föreligger ingen grund för ond tro vid det omtvistade domännamnets registrering.

Frågan är då om Innehavaren kan sägas ha använt domännamnet i ond tro. Någon faktisk användning har inte skett, i betydelsen av att <sunnyside.se> kopplats till någon aktiv webbplats.

Den enda formen av ”användning” är att Sökanden kontaktat Innehavaren vid två tillfällen för att undersöka möjligheterna till överlåtelse, och Innehavaren då vid det andra tillfället indikerat att <sunnyside.se> kan överföras i utbyte mot en inte obefintlig ekonomisk ersättning. Som Tvistlösaren förstår, anser Sökanden att detta i sig är att betrakta som användning i ond tro.

Enbart det faktum att en innehavare av ett omtvistat domännamn, som svar på fråga från möjlig köpare, anger eller indikerar ett visst försäljningspris innebär dock inte i sig att det föreligger ond tro. Detta gäller särskilt i de fall där domännamnet ifråga är registrerat lång tid innan den potentielle köparen erhöll känneteckensskydd.

I aktuellt ärende finner Tvistlösaren ingen anledning att ifrågasätta Innehavarens uppgifter om planerad användning av <sunnyside.se>, och att en överlåtelse av <sunnyside.se> kan ha ett visst ekonomiskt värde utan att sådan förhandling ska innebära användning i ond tro.

Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att <sunnyside.se> vare sig registrerats eller använts i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömning av om Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

I nu aktuellt fall har Innehavaren, som ovan noterats, registrerat det omtvistade domännamnet lång tid innan Sökandens varumärkesrättighet uppstod.

Innehavaren har visserligen inte någon rätt till ett kännetecken SUNNYSIDE, i form av varumärke, firma, släktnamn eller annat namnskydd. Däremot finner Tvistlösaren ingen anledning att ifrågasätta att Innehavaren registrerade <sunnyside.se> i syfte att använda det omtvistade domännamnet i kommersiell verksamhet som inte utgör intrång i Sökandens (senare tillkomna) rättigheter.

Tvistlösaren drar därför slutsatsen att Innehavaren i varje fall har ett berättigat intresse till <sunnyside.se>.

På .SE:s vägnar

.....
Petter Rindforth