



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2017-05-26

Ärendenummer
989

Sökande

Havs- och vattenmyndigheten (org.nr 202100-6420)

Box 11930

404 39 Göteborg

Innehavare

Domain Brokers Sweden AB (556118-0687)

Box 5020

20071 Helsingborg

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <swam.se>.

Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <swam.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund

Sökanden är en svensk myndighet, bildad 2011. Sökanden är innehavare av EU-varumärket Nr 016072928 "Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)", ansökt 22 november 2016, och registrerat 17 mars 2017.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <swam.se> den 29 oktober 2016.

Sökanden ansökte den 22 mars 2017 om Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <swam.se>, samt begärde att ansökan ska prövas av tre tvistlösare och utsåg Henry Olsson till tvistlösare.

Innehavaren besvarade ansökan den 26 april 2017, och utsåg Bengt Eliasson till tvistlösare.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS) har därefter den 3 maj 2017 utsett Petter Rindforth till tvistlösare, tillika ordförande, och meddelade samtidigt tvistlösarna att beslut bör vara taget 3 juli 2017.

Enär Ansökan enligt Tvistlösarna uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se", ska Tvistlösarna fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Innehavarens svar, och gällande ATF-regler.

Yrkanden

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

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

Parterna har anfört

Sökanden

Sökanden bildades 2011, och myndighetens namn - Havs- och vattenmyndigheten - finns angivet i det allmänna myndighetsregister som Statistiska Centralbyrån ansvarar för.

Sökanden hänvisar också till EU-varumärket Nr 009987331 "Havs och Vattenmyndigheten (fig)", registrerat 25 oktober 2011, samt EU-varumärket Nr 016072928 "Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)", registrerat 17 mars 2017.

Vidare hänvisar Sökanden till att Sökandens engelska beteckning med förkortningen SwAM finns angiven i en statlig utredning, på regeringens hemsida, i EU-dokument och internationella dokument där Sökanden är omnämnd.

Den 3 oktober 2016 beställde Sökanden hos sin registrar registrering av det omtvistade domännamnet <swam.se>, samt swam.nu. Syftet med registrering var att underlätta Sökandens internationella kontakter i sin egenskap av myndighet, genom dess engelska beteckning. På grund av formella rutiner och krav inom Sökanden, med betalning av fakturor efter 30 dagar, dröjde det dock innan beställningen kunde söka genomföras.

Kort innan fristens utgång, den 29 oktober 2016, registrerade i stället Innehavaren <swam.se>. Den 7 november 2016 försökte Sökanden nå Innehavaren via dennes telefonnummer men fick ingen kontakt. Sökanden har sedan fått uppgift att telefonnumret var avstängt sedan 3 augusti 2016, vilket enligt Sökanden betyder att innehavaren medvetet har gjort sig svår att nå.

Domännamnet <swam.se> pekar till en hemsida som anger att <swam.se> är till salu för minst 5 000 kr, och att en budgivare samtidigt måste avsäga sig de juridiska rättigheterna till domännamnet. Sökanden anser att även detta pekar på syftet med Innehavarens registrering av <swam.se> var att sälja domännamnet.

Sökanden anför att Innehavaren har registrerat och använt <swam.se> i ond tro eftersom registreringen skedde kort tid efter att Sökanden registrerat det omtvistade domännamnet, men innan betalning skett, samt att <swam.se> kort därefter fanns till försäljning.

Innehavaren torde ha känt till Sökandens varumärke vid registreringen och Innehavarens registrering har hindrat Sökanden från att registrera sitt vedertagna myndighetsnamn. Innehavaren har inget berättigat intresse till <swam.se>, då Innehavaren inte äger ett registrerat varumärke som är identiskt med eller liknar <swam.se>.

Innehavaren

Innehavaren påpekar det faktum att Sökanden ingivit ansökan om varumärket "Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)" nästan en månad efter det att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <swam.se>.

Innehavaren menar också att Sökanden inte har visat att SwAM är inarbetat och känt för gemene man. Således har registrering av <swam.se> inte skett i ond tro.

Innehavaren hänvisar till att Sökanden sökt Innehavaren per telefon två veckor innan Innehavaren ingav sin varumärkesansökan, och anför att då Innehavaren inte hade en registrerad rättighet, hade en dialog telefonledes inte påverkat situationen. Innehavaren pekar också på det faktum att Sökanden inte skriftligen sökt kontakt med Innehavaren.

Enligt Innehavaren pekar samtliga Innehavarens domännamn till Innehavarens informationssida om bitcoins och andra alternativa valutor. Oavsett om ett domännamn är tänkt för Innehavarens eget bruk eller är till salu, så förekommer "popup" rutan som leder till Innehavarens ticket center. Innehavaren bestrider därför att användningen av <swam.se> skett i ond tro.

Innehavaren hänvisar till att "först-till-kvarn" principen tillämpas enligt Registreringsvillkoren för en .se-domän. Att Sökanden hade en pågående, obetald ansökan, var ingenting Innehavaren kände till och är dessutom irrelevant med hänsyn till "först-till-kvarn" principen.

Tvistlösarnas skäl

Enligt "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015" ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösning förfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken, ett näringskännetecken, eller en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, 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.

Kännetecken som har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning

Sökanden har hänvisat till två registrerade EU-varumärken:

Nr 009987331 "Havs och Vattenmyndigheten (fig)

Nr 016072928 "Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)"

Som det får förstås, anför Sökanden också att förkortningen SwAM är ett för Sökanden inarbetat varumärke.

Beträffande det anförda figurativa EU-varumärket "Havs och Vattenmyndigheten" är det Tvistlösarnas bedömning att detta totalt saknar likhet med det omtvistade domännamnet <swam.se>.

Tvistlösarna noterar vidare att Sökanden inte påvisat tillräcklig dokumentation till stöd för att Sökanden i dagligt tal skulle benämnas "SwAM", än mindre att "SwAM" skulle vara ett inarbetat

kännetecken för Sökanden. Av de bilagor som Sökanden hänvisar till, finns "SwAM" endast omnämnt i Bilaga 4 (nämligen 2 gånger på sid 18 i tilläggsbetänkande till SOU 2011:56).

Sökanden har dock även hänvisat till det registrerade ordvarumärket "Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)". Även om den inledande delen av detta varumärke består av Sökandens engelska namnversion, avslutas varumärket med "SwAM" som är en akronym av Sökandens engelska namnversion. Akronymer är särskiljande förkortningar av enstaka ord eller hela uttryck, som i sig bildar och utgör ett nytt ord.

Varumärkesdelen "SwAM" är således, enligt Tvistlösarnas uppfattning, den särskiljande - och därmed också ur varumärkesrättslig aspekt - dominerande delen av Sökandens ovan nämnda EU-varumärke Nr 016072928.

Vid likhetsbedömningen mellan Sökandens kännetecken och det omtvistade domännamnet ska bortses från toppdomänen .se.

Tvistlösarna finner att <swam.se> är liknar Sökandens registrerade varumärke "Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)".

Tvistlösarna finner således att 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 liknar Sökandens kännetecken.

Att ansökan för EU-varumärket Nr 016072928 "Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM)" ingavs den 22 november 2016, d v s efter att det omtvistade domännamnet hade registrerats, har ingen betydelse i denna del. Se dock vidare i punkt 2 nedan.

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.

Tvistlösarna noterar att <swam.se> registrerades den 29 oktober 2016. Vid denna tidpunkt hade Sökanden ingen varumärkesregistrering eller -ansökan där SwAM ingick, och akronymen SwAM kan inte anses ha varit inarbetad som kännetecken.

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ".se" tillämpas principen "först till kvarn", vilket innebär att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de förs in i IIS register.

Tvistlösarna noterar den tidsmässiga sammankopplingen mellan Sökandens inledande ansökningsuppdrag - som tidsmässigt ligger före Innehavarens registrering av <swam.se> - och Innehavarens registrering kort innan Sökandens betalningsfrist för registreringsavgiften utgick.

Tvistlösarna kan dock inte se någon dokumentation från vare sig Sökanden eller Innehavaren som tydligt visar att Innehavaren fått kännedom om Sökandens registreringsuppdrag och sedan utnyttjat sådan kännedom i ond tro för att hinna före Sökanden med registreringen. Med hänvisning till detta kan Tvistlösarna inte heller dra slutsatsen att domännamnet registrerats i ond tro.

Domännamnet har, kort tid efter registreringsdagen, börjat användas för att pekas till en hemsida där det uppenbarligen är till salu. Det är dock i och för sig inte otillbörligt att registrera

domännamn enbart i syfte att använda dessa genom att sälja dem till högstbjudande. För att ond tro ska föreligga i sådant fall, krävs att det kan anses sannolikt att Innehavaren använder domännamnet med kännedom om en innehavare av visst kännetecken som liknar domännamnet.

I nu aktuellt fall kan Tvistlösarna visserligen ha förståelse för att Sökanden funnit anledning att tolka Innehavarens användning av <swam.se> som ett led i registrering och användning i ond tro.

Tvistlösarna kan dock inte se att några tydliga bevis framförts till stöd för slutsatsen att kännetecknet "SwAM" hunnit bli så inarbetat att Innehavare kan anses haft Sökanden i åtanke vid sin användning.

Sammanfattningsvis, och mot bakgrund av ovanstående, finner Tvistlösarna inte att Sökanden visat att <swam.se> vare sig registrerats eller använts i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Med hänvisning till att rekvisitet "ond tro" ovan inte kan anses uppfyllt, finner Tvistlösarna ingen anledning att pröva huruvida Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till <swam.se>.

På IIS vägnar

.....
Petter Rindforth

Tvistlösare: Petter Rindforth (Ordförande), Henry Olsson, Bengt Eliasson