



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2016-03-03

Ärendenummer
890

Sökande

Getswish AB (org.nr 556913-7382)

C/O BDB Bankernas depå AB

Dalagatan 7

111 23 Stockholm

Ombud:

Kristian EI / CSC Digital Brand Services Group AB Saltnätargatan 7

Box 3396

103 68 Stockholm

Innehavare

Jwan K

Saken

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

Beslut

Domännamnet < **swishme.se**> ska överföras till Getswish AB.

Bakgrund

Sökanden är innehavare av en svensk varumärkesregistrering för ordvarumärket SWISH (reg. nr. 504760, ansökningsdatum 2011-12-23) samt två svenska varumärkesregistreringar för figurmärken innehållandes bl.a. termen "swish" (reg. nr. 518106 och 517957, ansökningsdatum 2013-06-26 för båda registreringarna).

Tjänsten SWISH är en mobil betaltjänst som drivs genom ett samarbete mellan Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt Swedbank och Sparbankerna.

Det aktuella domännamnet registrerades den 14 januari 2015.

Yrkanden

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

Innehavaren har inte angett någon inställning till Sökandens yrkande.

Parterna har anfört

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Domännamnet utgörs av det registrerade varumärket SWISH, i tillägg av den engelska generiska termen "me".

Enligt ATF-praxis anses väl ansedda varumärken särskilt skyddsvärda även under domännamssystemet. SWISH bör anses som ett välkänt varumärke på den svenska marknaden och användningen av SWISH i Domännamnet riskerar därmed att skada varumärkets anseende och leda till förväxling på marknaden.

Sökanden menar att det föreligger en stor risk att konsumenter som ser Domännamnet kommer att missta sig och tro att namnet är kopplat till Sökanden. Med tanke på hur etablerat Sökandens varumärke är på den svenska marknaden finns det en stor risk att en vardaglig konsument felaktigt uppfattar Domännamnet antingen som ett domännamn som är ägt av Sökanden, eller att Domännamnet har någon form av kommersiell koppling till Sökanden.

Domännamnet måste mot denna bakgrund anses förväxlingsbart med varumärket SWISH.

Innehavaren har inga varumärkes- eller firmarättigheter som motsvarar Domännamnet och har inte heller på någon annan grund ett berättigat intresse i Domännamnet. Sökanden har inte gett Innehavaren tillåtelse att använda varumärket SWISH.

Innehavaren har inget berättigat intresse i Domännamnet och hade inte heller något sådant berättigat intresse vid tidpunkten för registreringen.

Önd tro har förelegat såväl vid registreringen som användning av Domännamnet. Sökanden måste haft kännedom om varumärket SWISH och Sökandens verksamhet vid registreringen. Varumärket SWISH var mycket väletablerat i Sverige vid registreringstillfället eftersom tjänsten SWISH i slutet av 2014 hade cirka 2 miljoner användare.

Domännamnet används i samband med en hemsida som erbjuder lånerelaterade tjänster och på hemsidan används en logotyp som är snarlik Sökandens logotyp. Innehavaren länkar även till Sökandens egen sida <getswish.se>. Det är högst sannolikt att en besökare skulle anta att Domännamnet har någon slags koppling till Sökanden. Hemsidan innehåller ingen upplysning om att Innehavaren inte har någon slags koppling till Sökanden. Innehavarens användning av det förväxlingsbara Domännamnet utgör konkurrens till skada för Sökanden och innebär en kommersiell användning av Domännamnet som vilseleder konsumenter.

Innehavaren har anfört att Innehavaren inte har något intresse av att behålla Domännamnet.

Tvistlösarens skäl

Enligt "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015" ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet 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. Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin talan.

I förevarande fall finner Tvistlösaren vid en helhetsbedömning att Domännamnet liknar Sökandens varumärke SWISH.

Tvistlösaren konstaterar vidare att Sökandens varumärke är registrerat för finansiella tjänster i klass 36, dvs. samma typ av tjänster som Innehavarens hemsida avser. Detta förhållande tillsammans med Innehavarens användning av ett figurelement som är snarlikt det som ingår i Sökandens figurvarumärkesregistreringar samt även mot bakgrund av övriga omständigheter och bevisning som åberopats av Sökanden leder till slutsatsen att det är sannolikt att domännamnet har registrerats och använts i ond tro.

Inga omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet för Innehavaren har framkommit i ärendet.

Mot denna bakgrund ska ansökan om överföring bifallas.

På IIS vägnar

.....
Jonas Gulliksson