

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-10-23

ÄRENDENUMMER

697.

SÖKANDE

Musikhaus Thomann e.K (org nr HRA8988)

Treppendorf 30

96138 Burgebrach

Tyskland

Ombud:

Dominet AB

Winstrupsgatan 8

222 22 Lund

INNEHAVARE

Harstad Pianoservice, Santocono (org nr 959650101)

Strandgt. 15A

N-9405 Harstad

Norge

Ombud:

Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS,

Advokat Øystein S

Postboks 866

9488 Harstad

Norge

SAKEN

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

BESLUT

Domännamnet <thomann.se> ska överföras till sökanden.

BAKGRUND

Harstad Pianoservice Santocono ("Harstad") är innehavare av det omtvistade domännamnet, som registrerades den 23 februari 2004.

Musikhaus Thomann e.K ("Thomann") gav in ansökan om tvistlösning den 3 september 2013, och har betalat erforderlig avgift samt begärt att ärendet ska avgöras av en tvistlösare.

Harstad har besvarat ansökan den 7 oktober 2013.

Den 8 oktober 2013 lämnades ärendet över till tvistlösaren, Peter Hedberg, för avgörande.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet <thomann.se> skall överföras till bolaget.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Thomann har bedrivit verksamhet inom musikinstrumentbranschen sedan 1954, och namnet är ett väl inarbetat varumärke för allmänheten i stort, samt personer och företag i branschen. Man har marknadsfört sig under domännamnet <thomann.de> sedan 1997 och haft en hög omsättning från start, ca 800 000 DM det första verksamma året. Thomann har inte tidigare insett vikten av att skydda sitt varumärke på nätet, förrän man nyligen uppmärksammade att <thomann.se> var registrerat av någon annan, och att detta domännamn pekade mot webbsidan <sound1.no> som säljer konkurrerande produkter.

På <thomann.se> marknadsförs andra varumärken än de som tillhandahålls på <thomann.de> och Harstad har genom detta förfarande dragit nytta av Thomanns varumärke genom att "lura" in kunder till sin webbshop. Detta måste ses som ett bevis på registrering i ond tro, och även som en form av utpressning. Vidare måste det vara klarlagt att Harstad måste känt till Thomanns verksamhet vid registreringen då det är osannolikt att Harstad som inte har något med varumärket Thomann att göra, ändå har kopplat namnet till en konkurrerande verksamhet.

Thomann har kontaktat Harstad för att nå en överenskommelse och erbjudit Harstad att köpa domännamnet för SEK 8 000. Erbjudandet avvisades dock med hänvisning till att värdet på domännamnet är mycket högre, och istället erbjöd Harstad att sälja hela bolaget till Thomann, inklusive domännamnet, som en lösning på den uppkomna situationen. Att Harstad kan tänka sig att sälja namnet till ett högre pris talar ytterligare för att Harstad känt till Thomanns verksamhet och starka varumärke vid registreringen som då har skett i ond tro. Efter Thomanns kontakter med Harstad i juni 2013 pekades domännamnet mot en ny hemsida som saknar koppling till musikbranschen.

Den konkurrerande verksamheten som har funnits på <sound1.no> har inneburit skada för Thomann och varit vilseledande för konsumenter. Avsikten med användandet av det omstridda domännamnet har uteslutande varit för att utnyttja Thomanns väl etablerade varumärke. Även de faktiska förväxlingar som skett har varit till skada för Thomann. Harstad saknar berättigat intresse då de saknar ett varumärke som är likt domännamnet. Dessutom gör Harstad intrång i Thomanns rättigheter då domännamnet registrerats långt efter att Thomann registrerade sitt varumärke.

Innehavaren

Pianoservice registrerade det omtvistade domännamnet den 23 februari 2004, och varumärket Thomann blev registrerat med giltighet i Sverige två år senare, den 11 augusti 2006. Eftersom domännamnet registrerades innan varumärket kan det inte ha skett i ond tro, eller anses vara intrångsgörande. Domännamnet kan således inte överföras till Thomann enligt artikel 7.2 i .SE:s registreringsvillkor.

TVISTLÖSARENS SKÄL

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013 anges förutsättningarna för att ett domännamn skall kunna överföras till ny innehavare. En första förutsättning är att domännamnet skall vara identiskt med eller likna ett varukännetecken eller annan angiven rättighet, som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje förutsättning är att motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Rättighet med rättsgrund i Sverige

Sökanden är innehavare av gemenskapsvarumärket ”THOMANN”, reg. nr. 4567401 som är identiskt med domännamnet <thomann.se> och den första förutsättningen för en eventuell överföring av det aktuella domännamnet är således uppfylld.

Ond tro

Innehavaren har endast anfört att en överföring av det omtvistade domännamnet inte är möjlig då det åberopade kännetecknet (gemenskapsvarumärket) är yngre än domännamnet <thomann.se>.

Enligt anvisningar gällande för ATF ska den rättighet som sökanden stödjer sin ansökan på föreligga vid tidpunkten för *ansökan* om tvistlösning. Den behöver däremot inte ha förelagat

vid tidpunkten för domännamnets registrering även om domännamnets senioritet över rättigheten kan ha betydelse vid prövning av övriga två villkor.

Innehavaren kan således vara i ond tro vid registreringen, om denne känner till eller borde ha känt till att t.ex. ett kännetecken, som domännamnet är identiskt med eller liknar, används av annan. En innehavare av ett domännamn kan vidare vara i ond tro vid användningen av ett domännamn, bl.a. om innehavaren använder domännamnet på ett sätt som konstituerar ett uppsåtligt intrång i rätten till t.ex. ett skyddat kännetecken.

Twistlösaren finner att Innehavaren har använt domännamnet till att marknadsföra en sida som erbjuder med Sökanden konkurrerande produkter. Detta är en verksamhet som dels ligger mycket nära den verksamhet som bedrivs av Sökanden under varumärket THOMANN och dels konkurrerar med dennes verksamhet. Nyttjandet utgör en användning av Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till den egna webbsidan och ett vilseledande av besökare på webbsidan gällande sidans kommersiella ursprung. Nyttjandet utgör således användning i ond tro.

Innehavaren har inte åberopat någon omständighet som medför att bolaget kan anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till fortsatt innehav av domännamnet.

Eftersom alla tre kriterier för överföring av ett domännamn är uppfyllda, ska Sökandens yrkande om överförande av domännamnet <thomann.se> bifallas.

På .SE:s vägnar

.....

Peter Hedberg