

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-03-10

ÄRENDENUMMER

648

SÖKANDE

Tofta Bil Hellberg & Nilsson AB (org nr 556136-4950)

Blekingevägen 98

291 50 Kristianstad

Ombud:

Dominet AB

Winstrupsgatan 8

222 22 Lund

INNEHAVARE

Name Navigation AB (org nr 556678-3485)

Box 55621

102 14 Stockholm

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet toftabil.se.

BESLUT

Domännamnet <toftabil.se> ska överföras till Sökanden Tofta Bil Hellberg & Nilsson AB.

BAKGRUND

Sökanden, Tofta Bil Hellberg & Nilsson AB, lämnade in ansökan om alternativ tvistlösning avseende domännamnet <toftabil.se> den 21 december 2012. Sökanden begärde att ansökan skulle prövas av en tvistlösare.

Innehavaren, Name Navigation AB, har den 24 januari 2013 lämnat in ett bemötande och bestridit Sökandens yrkande att domännamnet <toftabil.se> ska överföras till Sökanden.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur(.SE) har därefter utsett Bengt Eliasson till tvistlösare och ärendet överlämnades till tvistlösaren för avgörande den 28 januari 2013.

YRKANDEN

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

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden har bedrivit verksamhet under kännetecknet Tofta Bil sedan 1970 och har till stöd för sin ansökan hänvisat till sina nuvarande firmor *Tofta Bil Hellberg & Nilsson AB*, *Tofta Bil i Kristianstad AB* samt *Tofta Bilservice AB*. Men även hänvisat till att Sökanden kontinuerligt har varit innehavare av firmor innehållande dominanten *Tofta Bil* inklusive *Tofta Bil AB*. Detsamma gäller det parallella domännamnet tofta-bil.se, som registrerades av Sökanden 1997.

Innehavaren har ingen koppling till Tofta Bil AB eller den verksamhet som bedrivits under detta kännetecken och det kan därför anses föreligga ond tro från Innehavarens sida vid registreringsstillfället. Innehavaren registrerade domännamnet den 11 augusti 2009 och då det inte finns några andra firmor med dominanten Tofta Bil måste Innehavarens syfte ha varit att dirigera besökare från Sökandens hemsida till sin egen webbplats. Innehållet på Innehavarens webbplats är idag sponsrade länkar vilket även kan innefatta konkurrerande företag. Detta kan vilseleda konsumenterna och är därmed till skada för Sökanden, vilket också har kommit till uttryck genom förfrågningar från kunder som inte kunnat komma i kontakt med Sökanden.

Vidare saknar Innehavaren ett berättigat intresse till domännamnet, då denne inte är innehavare av något liknande kännetecken utan istället gör intrång i Sökandens rättigheter.

Sökanden har varit i kontakt med Innehavaren för att försöka hitta en lösning genom en överlåtelse av domännamnet, dock utan att Innehavaren visat något intresse till detta. Samtidigt som Sökanden noterat att det via en länk under domännamnet går att göra förfrågningar gällande domännamnet.

Innehavaren

Innehavaren hänvisar till sin verksamhet som består i att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner. Verksamheten omsatte under 2011 11,9 miljoner och har åtta heltidsanställda. Innehavaren är en av .SE:s största kunder och är en strategisk partner till både Google och Eniro som båda visar sina sponsrade länkar på merparten av Innehavarens domäner.

Domännamnet registrerades den 16 december 2005 och det datum som Sökanden uppger är därmed felaktigt.

Domännamnet är generiskt då det endast anger en geografisk ort och verksamhetens art. Namnet Tofta kan åsyfta flera olika geografiska platser i Sverige, vilket gör att denna typ av domännamn är vanligt förekommande.

Innehavaren kontaktades av Sökanden den 29 november 2012 har dess för innan inte hört talas om Sökanden, som verkar bedriva en mindre verksamhet i Skåne utan att vara känd för någon bredare allmänhet.

Några grunder eller förklaringar har inte lämnats till Sökandens påståenden om att Innehavaren skulle vara i ond tro och inte ha ett berättigat intresse till domännamnet.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ".SE" tillämpas principen "först till kvarn", innebärande att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de förs in i .SE:s register.

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen .SE, punkt 7.2, avregistreras eller överförs till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - konstnärnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen om vissa officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt eller förväxlingsbart med ett domännamn ska bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Sökanden har visat att han är innehavare av med domännamnet <toftabil.se> snarlika kännetecken i form av firmorna *Tofta Bil Hellberg & Nilsson AB*, *Tofta Bil i Kristianstad AB* samt *Tofta Bilservice AB.*, som genom registrering har rättsgrund i Sverige. Den gemensamma dominanten i de tre firmor utgöres av kännetecknet *Tofta Bil*, som i sig är uppbyggt som en traditionell firma bestående av ett Ortsnamn samt ett verksamhets ord. Denna typ av firmor anses i sig besitta särskiljningsförmåga om än med ett begränsat skyddsomfång. I detta fall förekommer inga andra kännetecken än Sökandens firmor där just den aktuella firmadominanten *Tofta Bil* ingår. Det första rekvisitet att Sökanden ska ha en rättighet med rättsgrund i Sverige är därmed uppfyllt.

Av villkoren framgår att ond tros-rekvisitet ska anses vara uppfyllt om domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Enligt anvisningarna till villkoren ska alla relevanta omständigheter beaktas i en helhetsbedömning.

Det torde inte vara osannolikt att Innehavaren redan vid registreringstillfället fått vetskap om att Sökandens tidigare registrerade domännamn tofta-bil.se. Oavsett detta har Innehavaren i vart fall använt domännamnet i ond tro efter det att Innehavaren kontaktades av Sökanden den 29 november 2012. Användningen av domännamnet får därmed anses ha skett i ond tro.

Innehavaren har anfört att domännamnet är generiskt till sin karaktär men har i övrigt inte visat eller uttryckligen gjort gällande att det föreligger något berättigat intresse till domännamnet från dennes sida. Det har inte heller framkommit några andra omständigheter som tyder på att det skulle föreligga ett berättigat intresse.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall ansökan bifallas och domännamnet <toftabil.se> överföras till Sökanden

På .SE:s vägnar

.....
Bengt Eliasson