

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

BESLUT

2013-10-01

ÄRENDENUMMER

689

SÖKANDE

AB Trav och Galopp (556180-4161)

Hästsportens hus

Solvalla

168 64 Bromma

Ombud:

Bird & Bird Advokat KB, Att. Sara S och Mathilda N

Box 7714

103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Peter A

SAKEN

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <v75system.se>.

BESLUT

Domännamnet <v75system.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND

Sökanden, AB Trav och Galopp, är innehavare av det registrerade nationella varumärket V75, nr. 001505759, registrerat den 31 januari 2001 i klass 41.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 29 juni 2012.

I ansökan daterad den 5 augusti 2013 har Sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare.

Sökandens ansökan har översänts till Innehavaren, Peter A, som givits tillfälle att inkomma med svar. Innehavaren har besvarat ansökan i handling daterad den 5 september 2013.

Den 12 september 2013 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet.

YRKANDEN

Sökanden har yrkat att domännamnet <v75system.se> ska överföras till Sökanden.

PARTERNA HAR ANFÖRT

Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Sökanden är travsportens samverkansorgan för spel på hästar och har av staten tilldelats en ensamrätt att i Sverige arrangera vadhållning i samband med hästsport. Bolagets syfte är att främja trav- och galoppsporten inom landet och att verka för att denna ska kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling tryggas.

Sökanden grundades 1974 och har idag drygt 230 medarbetare och en omsättning på över 12 miljarder kronor per år. Överskottet från vadhållningsverksamheten tillfaller såväl trav- och galoppsporten som övrig hästsport.

Under årens lopp har Sökanden byggt upp ett mycket starkt renommé i Sverige genom en betydande marknadsföring och genomtänkt varumärkesstrategi. Sökanden innehar några av Sveriges mest kända varumärken i allmänhet och innehar i synnerhet de i Sverige särklass mest kända kännetecknen med avseende på vadhållning på hästsport. Bl.a. är Sökanden innehavare till det registrerade varumärket V75 med rättsgrund i Sverige.

Vid bedömningen av ett domännamns förväxlingsbarhet ska enligt gängse praxis bortses från den till domännamnet knutna toppdomänen. I föreliggande fall ska jämförelse således göras mellan ”v75system” och de kännetecken som är knutna till Sökanden, i föreliggande fall ”V75”.

Det omtvistade domännamnet innehåller Sökandens registrerade varumärke V75 i sin helhet och skiljer sig från detta kännetecken enbart genom tillägget av ordet ”system”. Denna ordkombination kan bidra till den felaktiga uppfattningen att ”v75system” syftar på en hemsida med anknytning till Sökanden, då just system är ett ord som används inom verksamhet som Sökanden bedriver. Med ”system” avses inom vadhållning för hästsport spel på flera hästar i ett eller fler av de totalt 7 avdelningar som ingår i spelet för ”V75”. Ordet ”system” är för övrigt ett generiskt ord, som inte är ägnat att på något beaktansvärt sätt minska förväxlingsrisken med Sökandens registrerade varumärke V75. Huvudvikten ska därför läggas på den beståndsdel som har särskiljningsförmåga och dominans, d.v.s. ”v75” vilket i sin helhet ingår i det omtvistade domännamnet.

Sökandens varumärke V75 är ett kännetecken med hög ursprunglig särskiljningsförmåga samt är ett av den svenska marknads i särklass mest välkända kännetecken för verksamhet som

Sökanden bedriver. Vid en helhetsbedömning är det uppenbart att Innehavarens användning av kännetecknet ”v75” gör det aktuella domännamnet förväxlingsbart med Sökandens varumärke V75.

Sökanden har inte givit Innehavaren något tillstånd att registrera domännamn innehållande ett med V75 förväxlingsbart kännetecken. Innehavaren kan inte heller anses ha någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Domännamnet <v75system.se> är inte allmänt förknippat med Innehavaren, och såvitt Sökanden känner till innehar inte Innehavaren något registrerat eller oregistrerat varumärke med anknytning till domännamnet eller däri ingående kännetecken.

Mot bakgrund av Sökandens omfattande exponering i Sverige av varumärket V75 samt omständigheten att Innehavaren använt tillägget ”system”, ett ord som har stark koppling till de tjänster som V75 är registrerat för, måste det anses uppenbart att Innehavaren vid tiden för registreringen av domännamnet varit väl medveten om sökandens verksamhet och dess varumärke. Innehavaren har därmed registrerat domännamnet <v75system.se> i ond tro med vetskap om Sökandens rättigheter.

Vidare har Sökandens ombud under april 2013 skickat varningsbrev samt påminnelse om detsamma med klargörande av sin inställning till registreringen av det omtvistade domännamnet. Eftersom sökanden saknat andra uppgifter om Innehavaren än för- och efternamn har nämnda varningsbrev skickats genom Innehavarens registrar, Loopia. Registraren har bekräftat att varningsbrevet och påminnelsen vidarebefordrats till Innehavaren. Innehavaren har dock inte låtit sig avhöras.

Sökanden anser även att Innehavaren genom sin passivitet gentemot Sökanden får anses ha uppfyllt rekvisitet för användning av domännamnet i ond tro trots att någon hemsida enligt Sökandens kännedom inte lagts upp under domännamnet.

Innehavaren

Innehavaren har arbetat med IT-frågor sedan 1995, och driver bl.a. det egna företaget PH Digitalteknik. Innehavaren har ett stort intresse för virtualisering av IT-system, och har gjort flera undersökningar som visar att intresset för detta område delas av företag och privatpersoner. För att hjälpa andra att komma igång med detta stora och komplexa teknikområde beslutade sig Innehavaren för att sätta upp en hemsida med information om de mest använda systemen inom virtualisering.

Beträffande de olika delarna av domännamnet <v75system.se>, så är det en standard på teknikområdet att förkorta allt som är virtualiserat med bokstaven ”v”. Efter att innehavaren undersökt vilka system som är mest populära, stod det klart att det fanns runt 75 stycken system som var värda att undersöka närmare och skriva om på hemsidan. All hårdvara och mjukvara som hjälper till med virtualisering är i samverkan någon form av ett system. Därför blev valet av domännamn helt enkelt <v75system.se>. Då Innehavaren driver sin firma i Sverige, blev valet av toppdomän ”.se”.

Delarna som bygger upp domännamnet är självklara och används inom hela IT-branschen, och det finns ingen koppling till något varumärke inom branschen. ”v75system” är heller inte registrerat som varumärke hos PRV eller inom EU.

Sökanden har registrerat varumärket V75, men har inget ytterligare varumärkesskydd som innefattar ordet ”system”. Sökanden har dock många andra produktnamn skyddade. Således har Sökande inget intresse av ett namn som innehåller ordet ”system”.

Sökanden har valt att registrera V75 och använder sig av ett versalt ”V” samt två generiska siffror. Det rör sig som ett mycket kort, grafiskt signalement. <v75system.se> är betydligt längre och har inte samma begynnelsestecken som Sökandens varumärke. Således skiljer sig <v75system.se> markant från V75 och förväxlingsbarhet föreligger inte.

Det råder heller inga tvivel om att en besökare av hemsidan förstår vad för typ av information som finns på hemsidan, innebörden av domännamnet samt att det handlar om IT-branschen. Detta ska också tas med i bedömningen av sannolikheten för förväxling.

Innehavaren lägger mycket tid på att skapa en hemsida med adekvat och underlättande information inom det stora teknikområdet virtualisering. Genom sin långa erfarenhet av virtuella system och genom att genomföra flera undersökningar, har Innehavaren visat att det finns ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Var och en har rätt att ansöka om ett domännamn som .SE ansvarar för, så länge man följer registreringsvillkoren.

Sökanden har inte presenterat några bevis för att Innehavaren har registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Innehavaren har ännu inte använt domännamnet.

Innehavaren har i många år arbetat med frågor runt Internet och domänhantering. I det dagliga arbetet som IT-chef är det tyvärr vanligt att det förekommer bedrägeriförsök beträffande domännamn. Det kan t.ex. handla om att man blir uppringd av byråer som reserverat ett domännamn som är likt företagets, för att företaget ska få förtur innan ett annat företag med olämplig verksamhet, t.ex. med pornografiskt material, registrerar namnet. Det kan också röra sig om att via e-post eller brev försöka utpressa företaget att överlåta ett domännamn som anses attraktivt.

I detta fall fick Innehavaren ett varningsbrev via e-post. I dokumentet hävdade ett för Innehavaren okänt företag, Bird & Bird, att Sökanden hade rätt till domännamnet <v75system.se>, och hotade med rättegång för att få Innehavaren att utan invändningar överlåta domännamnet gratis. Innehavaren ansåg att detta brev saknade substans. Ett seriöst företag skulle själva, med mer resonabel ton, försöka förklara att företaget ansåg sig äga rätt till domännamnet. Innehavaren ville därför inte lägga energi, tid och pengar på att svara på ett brev som inte var seriöst och som hotat med juridiska åtgärder.

TVISTLÖSARENS SKÄL

Enligt p. 7.2 ”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
 - a) ett varukännetecken,
 - b) ett näringskännetecken,
 - c) ett släktnamn,
 - d) ett konstnärnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
 - e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,

- f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
- g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006,
- h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
- i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 1234/2007, eller
- j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket 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.

Tvistlösaren gör följande bedömning.

Likhet med kännetecken som har rättsgrund i Sverige

Sökanden har genom ingivna registerutdrag visat att Sökanden innehar rätt till det i Sverige registrerade varumärket V75. V75 utgör även den mest framträdande delen av domännamnet <v75system.se>, vilket i övrigt består av ordet "system" och toppdomänen ".se".

Sökandens uppgift om att system är ett ord som används inom den verksamhet som Sökanden bedriver, har inte bestridits av Innehavaren, och Tvistlösaren finner ingen anledning att ifrågasätta detta.

I ljuset av ovanstående finner Tvistlösaren att Sökandens varumärke i domännamnet har kombinerats med en tjänst som tillhandahålles under det aktuella varumärket. Tvistlösaren finner således att domännamnet <v75system.se> har en sådan likhet med Sökandens varumärke som krävs för en överföring enligt ATF:s Registreringsvillkor. Det första rekvisitetet är därmed uppfyllt.

Ond tro

Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska tvistlösaren göra en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det är, enligt punkt 7.2 i Registreringsvillkoren, tillräckligt att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att rekvisitetet ska vara uppfyllt.

Sökanden har anfört att Innehavaren kände till Sökandens verksamhet och varumärke vid registreringen av <v75system.se>. Innehavaren har inte kommenterat detta.

Sökanden grundades 1974 och varumärket V75 registrerades i januari 2001. Det omtvistade domännamnet registrerades först i juni 2012, d.v.s. mer än 11 år efter Sökandens varumärkesregistrering. Enligt Sökandens oemotsagda uppgifter är V75 ett av den svenska

marknadens mest välkända och välexponerade kännetecken för den verksamhet som Sökanden bedriver.

Innehavaren har uppgivit att <v75system.se> har valts p.g.a. att ”v” är en vedertagen beteckning för ”virtuell” och att det fanns ca 75 stycken system som var värda att undersöka närmare och skriva om på hemsidan. Redan uppgiften att det fanns ”ca” 75 system som var intressanta utgör ingen trovärdig förklaring till varför just kombinationen v75 valts som beståndsdel i domännamnet. Innehavarens uppgift om att det rör sig om ca 75 stycken system ger också upphov till frågan varför Innehavaren inte lika gärna kunde ha valt en annan kombination som exakt anger antalet beskrivna system, såsom v76, v77 eller liknande.

Påståendet att <v75system.se> skulle vara beskrivande för just IT-branschen och därför skulle ha valts oberoende av eventuell kännedom om varumärket V75 vinner ej heller tilltro och har ej heller stöd av någon annan bevisning än Innehavarens egna uppgifter.

Någon hemsida har inte lagts upp under domännamnet. Med hänsyn till det ovan anförda och det faktum att Sökandens varumärke har kombinerats med ordet ”system” i domännamnet, finner Tvistlösaren emellertid det uteslutet att Innehavaren, utan att ha haft någon kännedom om att Sökandens verksamhet och varumärkesrätt, av en slump har registrerat just domännamnet <v75system.se>.

Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att Sökanden har visat att Innehavaren har registrerat domännamnet <v75system.se> i ond tro. Det andra rekvisitet är därmed uppfyllt.

Rätt eller berättigat intresse

Sökanden har anført att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till <v75system.se> . Innehavaren har invänt att denne valt domännamnet på grund av att det beskriver innehållet på den tänkta hemsidan. Tvistlösaren vill därvid påpeka att Innehavaren har möjligheten att sprida information om olika system inom virtualisering under ett domännamn som inte liknar Sökandens kännetecken. Tvistlösaren finner att Innehavaren inte heller i övrigt har anført något som talar för att Innehavaren har någon rätt eller ett berättigat intresse till det registrerade domännamnet.

Efter en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att Innehavaren saknar rätt och berättigat intresse till <v75system.se>.

Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av domännamnet <v75system.se> ska bifallas.

På .SE:s vägnar

.....
Jonas Gulliksson