



Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Beslut
2017-01-12

Ärendenummer
952

Sökande

Beauty Profession Sweden AB (org.nr [SE]556621-2253)

Tegnérgatan 9

111 40 Stockholm

Innehavare

Kersti K

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <zfill.se>.

Beslut

Domännamnet <zfill.se> skall överföras till Sökanden.

Bakgrund

Den 31 oktober år 2016 ansökte Beauty Profession Sweden AB ("Sökanden") om Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <zfill.se> hos Internetstiftelsen i Sverige ("IIS").

IIS gav Kersti K ("Innehavaren") tillfälle att inkomma med svaromål. Den 7 december år 2016 besvarade Innehavaren ansökan.

Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg IIS Johan Sjöbeck som tvistlösare den 14 december år 2016.

Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <zfill.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <zfill.se> överförs till Sökanden.

Parterna har anfört

Sökanden

Zimmer MedizinSysteme GmbH, som äger EU varumärket Z FILL med registreringsnummer 1269283 och registreringsdatum 15 juni år 2015, har gett Sökanden ensamrätt att använda varumärket i Sverige. Sökanden är exklusiv distributör i Sverige för produkterna ZFill contour², ZFill deep² samt ZFill refresh² som tillverkas av Zimmer MedizinSysteme GmbH.

Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet för att bedriva utpressning och förstöra varumärket. Eftersom Innehavaren gått en fillerkurs hos Sökanden måste Innehavaren anses vara medveten om att Z FILL är ett varumärke som Sökanden har ensamrätt till i Sverige.

Det faktum att Innehavaren begärt 25 000 kr för att medverka till att överlåta domännamnet till Sökanden samt att Innehavaren länkar till sitt eget bokningssystem samt oseriösa konkurrenter visar att denne utnyttjat varumärket för egen vinning och därmed förstört varumärkets seriositet. Detta har kostat Sökanden både tid och pengar. Innehavarens agerande, som är extremt oetiskt för branschen, ska icke belönas.

Innehavaren

Våren 2016 köpte Innehavaren en fillerutbildning av Sökanden. Innehavaren införskaffade även ett lager med sprutor och sedan dess har Innehavaren arbetat med produkten. Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <zfill.se> eftersom det var ledigt samt för att Innehavaren arbetar med produkten. Innehavaren har noterat att det på Sökandens hemsida framgår att Sökanden har agenturen för produkten i Sverige men icke att denne äger varumärket. Det är många i Sverige som innehar agenturer för produkter men som icke bryr sig om att registrera domännamnen eftersom man kanske har ytterligare produkter från andra tillverkare i sina sortiment.

Innehavaren menar att det är Sökanden som tog kontakt och erbjöd sig att betala för det omtvistade domännamnet. Initialt erbjöd Sökanden att betala med produkter vilket Innehavaren dock avböjde. När Sökanden efterfrågade ett prisförslag för att Innehavaren skulle medverka till att överlåta det omtvistade domännamnet föreslog Innehavaren 25 000 kr.

Det omtvistade domännamnet har pekat mot Innehavarens egen bokningssida men pekningen är borttagen i avvaktan på att tvisten är löst. Innehavaren bestrider att denne ska ha länkat till några oseriösa konkurrenter eftersom denne, som både är diplomerad och certifierad, endast arbetar med seriösa företag.

Tvistlösarens skäl

Enligt "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015" skall 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 konstnärsnamn (om namnet icke 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), eller 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 icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

Identiskt eller liknar

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt.

Det är i ärendet visat att Z FILL är ett registrerat varumärke med rättsgrund i Sverige. Sökanden har gjort gällande att denne har ensamrätt att använda varumärket Z FILL i Sverige. Till styrkande av det ovan nämnda har Sökanden åberopat ett undertecknat intyg från varumärkesinnehavaren Zimmer MedizinSysteme GmbH i vilket framgår att Sökanden under en femårsperiod är exklusiv distributör i Sverige för produkterna ZFill contour², ZFill deep² samt ZFill refresh². Vidare har Sökanden åberopat e-post korrespondens från Zimmer MedizinSysteme GmbH till styrkande att Sökanden har en exklusiv rätt att distribuera och marknadsföra Z FILL i Sverige. Baserat på den åberopade bevisningen i ärendet gör Tvistlösarens bedömningen att Sökanden, i Registreringsvillkorens mening, visat en rätt till varumärket.

Det omtvistade domännamnet <zfill.se> består av varumärket Z FILL i sin helhet. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall ".se".

Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <zfill.se> är identiskt med eller liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

Onnd tro

Sökanden har gjort gällande att Innehavaren både registrerat samt använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet <zfill.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Av parternas inlagor i ärendet framgår att Innehavaren deltagit i en s.k. fillerutbildning hos Sökanden mellan den 16 mars och den 20 juni år 2016. Således måste Innehavaren anses ha haft vetskap om varumärket Z FILL samt Sökandens roll som exklusiv distributör i Sverige när Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet den 26 juli år 2016. Vidare framgår att Innehavaren, i vart fall innan tvistens påbörjande, använt det omtvistade domännamnet för att driva trafik till Innehavarens egen bokningssida. Det går även att utläsa att Sökanden och Innehavaren fört en dialog rörande eventuell ersättning till Innehavaren för att denne ska medverka till att överlåta det omtvistade domännamnet till Sökanden. Sökanden har erbjudit 5 000 kr och Innehavaren har begärt 25 000 kr.

Omständigheterna samt bevisningen i ärendet indikerar således att Innehavaren registrerat och använt det omtvistade domännamnet <zfill.se> i syfte att utnyttja kännetecknet Z FILL för att, i vart fall inledningsvis, driva trafik till Innehavarens konkurrerande bokningssida samt för att störa Sökandens verksamhet. Innehavarens registrering och användning av det omtvistade domännamnet måste således anses utgöra sådana omständigheter som talar för att ond tro skall anses vara för handen i enlighet med i "Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)".

De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet är visat att Innehavaren, i Registreringsvilkorens mening, registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

Rätt eller berättigat intresse

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <zfill.se> görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Innehavaren har uppgett att denne registrerat det omtvistade domännamnet <zfill.se> eftersom denne arbetar med Z FILL och anser produkten vara bra. Innehavaren, har dock icke framlagt någon bevisning som visar att denne äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecknen, näringskännetecknen, släktnamn, konstnärnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Icke heller har Innehavaren visat eller gjort gällande att det omtvistade domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Det finns inga omständigheter i ärendet som tyder på att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Innehavaren.

Sammanfattningsvis har det i ärendet icke framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvilkorens mening, skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner tvistlösaren att det i ärendet icke är visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <zfill.se> från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

På IIS vägnar

.....

Johan Sjöbeck