

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2022-0012

1. Sökande

Sökanden är Lokala Schäferhundklubben Sk Lövsättra, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M.G., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <sklovsattra.se> ("Domännamnet").

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. WIPO Center skickade en inbjudan till Sökanden att komplettera sin ansökan den 11 april 2022. Sökanden skickade in en komplettering till sin ansökan den 13 april 2022. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 14 april 2022. Efter att Innehavaren underlåt att inkomma med svar inom den angivna tidsfristen, meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 17 maj 2022, varvid Innehavaren under samma dag inkom med ett informellt meddelande.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 23 maj 2022. Tvistlösaren har lämnat in en deklARATION om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

Den 17 juni 2022 begärde Tvistlösaren att Sökanden, senast den 1 juli 2022, skulle komplettera sin ansökan med ytterligare bevisning för sitt åberopade inarbetade varumärke. Sökanden skickade en komplettering den 28 juni 2022.

4. Bakgrund

Av Sk Lövsättras hemsida www.lovsattra.se framgår följande. Sk Lövsättra är en ideell förening med ca 80 medlemmar. Klubben har funnits sedan -95 och har fått sitt namn från området Lövsättra i Vallentuna kommun. Klubben bedriver bland annat avelskorningar och träningsverksamhet inom de flesta hundsportgrenar.

Innehavaren registrerade Domännamnet den 22 maj 2020. Domännamnet leder till en hemsida med information rörande schäferhundar. På hemsidans huvudsida finns en logotyp utvisande en schäferhund i profil samt ordledet Sk Lovsättra. I anslutning till logotypen och ordledet står det "Schäferklubben".

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har, såsom det får förstås, bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har anfört i huvudsak följande.

Föreningen har sedan 2010 löpt under namnet Sk Lövsättra varför namnet är att likställa med ett varukännetecken. Namnet är internationellt känt bland utställningsdomare och tävlande. Domännamnet används i ond tro eftersom Domännamnet innehas av en person som tidigare varit medlem i klubben och syftet med nuvarande användning är att skada Sk Lövsättra. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet eftersom föreningen under många år har hetat Sk Lövsättra och innehaft domänen "www.sklovsattra.se". Ett berättigat intresse till Domännamnet kan inte anses föreligga hos en privatperson som inte ens är medlem i klubben.

B. Innehavaren

Innehavaren har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och har inkommit med ett svar först efter den tidsfrist som framgick i Underrättelsen om påbörjan av Alternativt Tvisteförfarande. Tvistlösaren har emellertid valt att beakta Innehavarens yttrande i ärendet, trots att det inte inkommit inom utsatt tid.

Innehavaren har, såsom det får förstås, anfört att denne innehar Domännamnet samt ifrågasatt på vilket sätt det skulle utgöra ett problem.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn avregistreras eller 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 (2019:167) om vissa officiella beteckningar,
g) 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.

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

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden har, såsom det får förstås, gjort gällande att ensamrätt till kännetecknet Sk Lövsättra förvärvats genom inarbetning. Till stöd för sitt påstående har Sökanden inledningsvis ingett fem internetlänkar, en mobilskärmdump på Sk Lövsättras Facebook-grupp, en bild på reklam för en Schäferutställning i Vallentuna arrangerad av Sk Lövsättra samt ett utdrag ur en artikel i Schäfertidningen 2018.

Den 17 juni 2022 beslutade Tvistlösaren att Sökanden skulle beredas tillfälle att komplettera sin ansökan med ytterligare bevisning till styrkande av att ensamrätt till kännetecknet förvärvats genom inarbetning. Den 28 juni 2022 inkom Sökanden med ytterligare underlag i form av bilder på olika annonser för klubben, reklam för tävlingar samt utställningar anordnade av klubben. En del av underlaget utgjorde sådant som tidigare getts in i ärendet. Vidare utgjorde en del av underlaget material relaterat till hemsidan under det omtvistade Domännamnet.

Ensamrätt till ett varukännetecken kan förvärvas genom inarbetning samt att ett varukännetecken ska anses inarbetat om det inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som en beteckning för de varor och tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om inarbetning skett endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Utgångspunkten i praktiken är att kriteriet "betydande del" av omsättningskretsen, i normalfallet, innebär att kännedom ska visas hos en tredjedel av omsättningskretsen. Tolkningen av kriteriet beror emellertid på omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis påverkas bedömningen av huruvida märket av många uppfattas som beskrivande vilket medför ett högre ställt krav på antal personer med kännedom om kännetecknet. En annan faktor som påverkar bedömningen är antalet kännetecken på den aktuella marknaden. Ett fåtal kännetecken innebär ett högre ställt krav på antal personer med kännedom och vice versa (se Wessman, Varumärkeslagen [1 september 2020, Version 1B, JUNO] kommentaren till 1 kap. 7 §).

Omsättningskretsen för Sk Lövsättra får anses i vart fall vara schäferintresserade personer i Stockholms län. Klubben har fått sitt namn från området Lövsättra i Vallentuna där klubben startades. Den aktuella marknaden får anses vara en marknad med ett relativt begränsat antal varukännetecken. De nämnda omständigheterna medför att en högre grad av kännedom hos omsättningskretsen än en tredjedel ska visas.

Det underlag som Sökanden gett in i ärendet visar att kännetecknet tagits i bruk. Av det material som åberopats framgår inte något om kännedomen hos omsättningskretsens om Sk Lövsättra som kännetecken och därmed om graden av inarbetning. Sökanden har således inte visat att ensamrätt till kännetecknet Sk Lövsättra förvärvats genom inarbetning.

Sökanden har inte heller ensamrätt till namnet som näringskännetecken. Ensamrätt till ett företagsnamn kan förvärvas genom registrering enligt lag om företagsnamn eller enligt annan författning (1 kap. 2 § lagen om företagsnamn). Av 1 § handelsregisterlagen följer att handelsregister förs hos Bolagsverket. Av 2 § 3 p. följer att ideella föreningar som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet kan registreras i handelsregistret.

Sökanden är en ideell förening som innehar ett organisationsnummer från Skatteverket men namnet på föreningen är inte registrerat som näringskännetecken i handelsregistret hos Bolagsverket.

Överföring av Domännamnet kan således inte ske med stöd av Registreringsvillkoren eftersom Sökanden inte visat rättsgrund till namnet som varukännetecken eller näringskännetecken.

Eftersom det första kriteriet i Registreringsvillkoren för överföring av Domännamnet till Sökanden inte är uppfyllt, finns inte anledning att pröva övriga två villkor i ärendet.

Utfallet i ärendet förhindrar inte parterna att ta upp tvisten i annat lämpligt forum.

8. Beslut

Sökandens ansökan om överföring av Domännamnet ska avslås.

9. Sammanfattning

Sökanden har inte kunnat visa ensamrätt till kännetecknet Sk Lövsättra. Sökandens ansökan om överföring av Domännamnet ska därför avslås.

/Monique Wadsted /

Monique Wadsted

Datum: 13 juli 2022