

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2022-0034

1. Sökande

Sökanden är Västkusten Elservice AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M.F., Sverige, företrädd av Advokatbyrån Gulliksson AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <vkel.se>.

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. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 8 december 2022. Innehavaren lämnade in ett svar den 16 december 2022.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 23 december 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 uppfyllt.

Sökanden har inkommit med komplettering den 20 december 2022. Förfarandereglerna ger endast parterna möjlighet att lämna in en ansökan (för sökanden) och ett svar (för innehavaren). Utöver detta är det upp till Tvistlösaren att besluta om materialet ska tas i beaktande vid beslut. I nu aktuellt ärende noterar Tvistlösaren att a) komplettering inkommit innan tvistlösare utsetts, b) kompletteringen till viss del bekräftar vad Innehavaren anfört, nämligen avsaknad av ond tro vid registrering av omtvistat domännamn, samt c) i övrigt enbart innehåller viss dokumentation till stöd för vad Sökanden anfört i Ansökan. Tvistlösaren kommer därför ta i beaktande vad som i kompletteringen bekräftar det Parterna är överens om, vilket även innebär att det inte föreligger något behov att kommunicera kompletteringen med Innehavaren.

4. Bakgrund

Sökanden, ett svenskt aktieföretag, innehar sedan den 8 augusti 2016 den registrerade firman Västkusten Elservice AB (företagsnamnet).

Domännamnet registrerades den 8 oktober 2014 och leder till en inaktiv hemsida.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har använt, och betalat årsavgiften för, det omtvistade domännamnet i fyra års tid, och har även lagt in domännamnet som en del av sin logga. Enligt Sökanden är domännamnet skapat för Sökanden från början.

Innehavaren har varit delägare i Sökanden, och domännamnet skulle ha överlåtits till annan delägare i Sökanden i samband med att Innehavaren överlät sina aktier.

Innehavaren har inget intresse av domännamnet eftersom Innehavaren sedan år 2010 bedriver konkurrerande verksamhet. Sökanden har begärt att Innehavaren överlåter det omtvistade domännamnet till Sökanden, men Innehavaren har vägrat överlåta i syfte att kräva Sökanden på ekonomisk ersättning.

B. Innehavaren

Sökanden har inte visat att Sökanden innehar någon sådan rättighet med rättsgrund i Sverige, som är identisk med eller liknar det omtvistade domännamnet. Innehavaren anser att ansökan redan på denna grund ska avslås.

Det omtvistade domännamnet registrerades två år innan Sökanden registrerades, varför Innehavaren inte har varit i ond tro vid registreringstillfället.

Sökanden och Innehavaren har tidigare bedrivit verksamhet tillsammans, vilket upphörde år 2018 då Innehavaren sålde sin andel i Sökanden. Det är Innehavarens uppfattning att det omtvistade domännamnet inte har ingått i överlåtelsen. Sökanden har inte visat att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Sökanden har kunnat fortsätta att använda domännamnet under en period efter att parterna delat på sig. Sökanden begärde för en tid sedan domännamnet skulle överlåtas till Sökanden utan ersättning. Innehavaren erbjöd Sökanden att köpa det omtvistade domännamnet, utan prisangivelse, men Sökanden har inte återkommit.

Enbart tekniska problem som orsakas av att Innehavaren disponerar sitt eget domännamn efter att Sökanden inte återkommit efter att ha erbjudits att köpa det omtvistade domännamnet kan inte läggas till grund för att anse att domännamnet har använts i ond tro.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt "Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 1 november 2021" ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om;

1. domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett - varukännetecken, näringskännetecken eller ett släktnamn som 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.

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

Sökandens firma är Västkusten Elservice AB, registrerad den 8 augusti 2016 enligt av Sökanden visat registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.

Det noteras att nämnda firma består av generisk geografisk benämning "västkusten" (vilket syftar på Sveriges kust mot Skagerrak och Kattegatt), följt av det för verksamheten beskrivande ordet "elservice" (vilket ingår i firman på över 600 andra svenska företag inom samma bransch som Sökanden), direkt följt av benämningen för typ av juridisk person ("AB", förkortning av aktiebolag).

Det är Tvistlösarens uppfattning att det omtvistade domännamnet vare sig är identiskt med eller liknar Sökandens firmarätt, vilken har rättsgrund i Sverige.

Sökanden synes även hävda viss inarbetning av "vkel", då detta ingår i Sökandens logga sedan flera år. Ensamrätt till ett varumärke kan förvärfvas genom inarbetning, varvid nämnda inarbetning anses påvisad om varumärket inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som en beteckning för de varor och tjänster som av varumärkesinnehavaren tillhandahålls under kännetecknet/varumärket. Till stöd för att "vkel" är inarbetat varumärke, har Sökanden inkommit med bild på nämnda logga, som – vad Tvistlösaren kan konstatera – består av orden "Västkusten EL vkel.se" i viss figurativ form. Något ytterligare stöd för att den del av nämnda logga som består av domännamnet skulle vara inarbetat av Sökanden i sig, har dock inte framförts. Att "vkel" är aktuell del av det omtvistade domännamnet, och att detta domännamn använts av Sökanden under flera år, ger i sig inte upphov till slutsatsen att det omtvistade domännamnet är ett inarbetat varumärke i namnet av Sökanden. Således kommer Tvistlösaren fortsättningsvis inte att hantera "vkel" som av Sökanden inarbetat varumärke.

Det faktum att det omtvistade domännamnet registrerades av Innehavaren innan Sökandens firma registrerades, har ingen betydelse i denna del, men kommer att belysas närmare nedan i avsnitt B och C.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Baserat på båda parter inlagor är det otvetydigt påvisat att Innehavaren registrerade domännamnet närmare två år innan Sökandens firma registrerades. Parterna är vidare överens om att domännamnet inte har registrerats i ond tro.

Frågan är således om det omtvistade domännamnet har använts i ond tro.

Det noteras att domännamnet skapades den 8 oktober 2014.

Enligt av Sökanden anförd registreringsbevis från Bolagsverket, registrerades firman och bolaget Västkusten Elservice AB den 8 augusti 2016, således närmare två år efter domännamnets registrering.

Aktieöverlåtelseavtal mellan Sökanden och Innehavaren är tecknat den 9 oktober 2018, således drygt två år efter bolagets registrering.

Domännamnet har använts av Sökanden sedan bolagets bildande i augusti 2016 och åtminstone fram till slutet av år 2022, det vill säga under en period av sex år.

Tvistlösaren konstaterar att den enda användningen av domännamnet som skett sedan domännamnet registrerades för drygt nio år sedan, är som e-mail adress för Sökandens, samt kopplad till Sökandens hemsida. Vidare synes det som att Sökanden kontinuerligt hanterat förnyelseavgifter för domännamnet.

Det finns ingenting i skriftligt avtal mellan Sökanden och Innehavaren som reglerar denna användning. Parternas konkludenta handlande indikerar dock att det finns ett avtal som ger Sökanden rätt att använda domännamnet för Sökandens verksamhet.

Denna slutsats ger dock inte grund för att har använts i ond tro. Detta för att det omtvistade domännamnet inte är identiskt med eller liknar en rättighet (firmarätt eller varumärke) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt, och att ingen av parterna kunnat tydligt bevisa överenskomna detaljer i sådant avtal.

Vid helhetsbedömning är det således inte påvisat att domännamnet har använts i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Tvistlösaren noterar åter igen att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet två år innan Sökandens firma registrerades. Sökanden anför att domännamnet registrerades för att användas i Sökandens verksamhet. Tvistlösaren konstaterar dock att det inte föreligger någon dokumentation till stöd för detta.

Domännamnet är vare sig identiskt med eller liknar en rättighet som innehas av Sökanden.

I paragraf 7.2 Registreringsvillkoren identifieras "rättighet" med a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett efternamn, d) ett konstnärsnamn e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar eller g) ett namn på statlig myndighet eller dess vedertagna förkortning.

Rättighet genom avtal om rätt till användning, ger inte Sökanden bättre rätt, och det kan därför inte uteslutas att Innehavaren har rätt eller berättigat intresse av att använda (direkt själv eller tidsbegränsad användning av annan genom avtal/överenskommelse) det omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att ansökan om överföring av domännamnet <vkel.se> till Sökanden ska lämnas utan bifall, mot bakgrund av att inte samtliga tre villkor för överföring är uppfyllda.

Vad som anges i detta beslut hindrar inte att frågan tas upp inför domstol i Sverige.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <vkel.se> är inte identiskt med eller liknar en rättighet som innehas av Sökanden. Domännamnet är inte registrerat i ond tro, och användningsavtal mellan parterna ger inte grund till användning i ond tro, eller till att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Petter Rindforth

Datum: 12 januari 2023