

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2022-0015

1. Sökande

Sökanden är Swegan AB, Sverige, företrädd av AWA Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är O.K., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <swegan.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 10 juni 2022. Innehavaren lämnade in ett svar den 15 juli 2022.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 5 augusti 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.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat företagsnamnet SWEGAN AB med registreringsnummer 556965-1937 och registreringsdatum den 21 september 2015. Vidare har Sökanden åberopat EUTM-varumärket SWEGAN (ord) med registreringsdatum den 7 maj 2018 samt registreringsnummer 016724874.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <swegan.se> den 29 augusti 2015. Det omtvistade domännamnet används för Sökandens verksamhet.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <swegan.se> ska överföras till Sökanden.

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

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden grundades 2014 av bland annat Innehavaren som under perioden 2014-2020 agerade verkställande direktör, styrelseledamot samt aktieägare. Sökanden tillverkar och säljer halvledarmaterial. I oktober 2020 tillsattes en ny verkställande direktör och Sökanden blev kort därefter varse att Sökandens domännamn <swegan.se> var registrerat till Innehavaren personligen. Sökanden har därefter, utan framgång, gjort återkommande försök att föra konstruktiva samtal med Innehavaren i syfte att förmå denne att överföra domännamnet till Sökanden.

Sökanden bildades den 14 mars 2014 med namnet Classic WBG SEMICONDUCTORS AB. Den 26 augusti 2015 beslutade styrelsen vid styrelsemöte genom, bland annat Innehavaren som var närvarande, föreslå till extra bolagsstämma att Sökanden skulle ändra företagsnamn till SWEGAN AB och att motsvarande domännamn skulle registreras. Sökanden menar att ett beslut om firmaändring de facto togs den 26 augusti 2015 under styrelsemötet där 92,5 procent av aktieägarna fanns representerade och att beslutet vid extra bolagsstämma endast var en formalitet. Att Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet den 29 augusti 2015, det vill säga tre dagar efter styrelsemötet, torde stödja att beslutet om registrering av firman de facto var taget redan vid styrelsemötet. Innehavaren registrerade av oklar anledning det omtvistade domännamnet i sitt eget namn. I styrelseprotokollet framgår att Sökanden föreslås byta namn och domännamn, vilket torde indikera att en registrering var avsedd att ske i Sökandens namn och användas i Sökandens verksamhet.

Vid extra bolagsstämma daterad den 2 september 2015 antogs ny bolagsordning vari framgår att Sökandens nya företagsnamn är SWEGAN AB. Den 21 september 2015 registrerades ansökan om firmaändring hos bolagsverket. Det kan noteras att Sökanden den 7 maj 2018 dessutom registrerade EUTM varumärket SWEGAN.

Det omtvistade domännamnet registrerades efter att styrelsen, genom Innehavaren, beslutade föreslå ändring av företagsnamn till extra bolagsstämma men innan ansökan om namnändring registrerades hos Bolagsverket. Enligt praxis finns det utrymme för att ett senare registrerat kännetecken läggs till grund för överföring av ett tidigare registrerat domännamn. Ett sådant förhållande kan vara att ett domännamn registrerats i illojalt syfte eller ond tro. Ett exempel på sistnämnda skulle kunna vara fallet om en innehavare vid registreringen haft kännedom om att namnet redan används som kännetecken av annan eller om att sådan användning är planerad och nära förestående. Att Innehavaren, i egenskap av styrelseledamot i Sökanden, tillsammans med de två övriga styrelseledamöterna, vilka gemensamt var majoritetsaktieägare, beslutat föreslå SWEGAN som nytt företagsnamn och domännamn till bolagsstämman och tre dagar senare registrerar Innehavaren det omtvistade domännamnet. Detta, menar Sökanden, visar att Innehavaren uppenbarligen haft kännedom om att sådan användning var planerad och nära förestående för Sökanden. Att de tre styrelseledamöterna, inklusive Innehavaren, också tillsammans var majoritetsaktieägare torde visa på att samstämmighet om firmaändring redan var uppnådd vid styrelsemötet och att beslutet vid extra bolagsstämma var en ren formalitet. Sökanden menar att det förhållandet att det omtvistade domännamnet registrerades innan firmaändring registrerades hos Bolagsverket, inte utgör hinder mot prövning av Sökandens överföringsyrkande. Sökanden anser att Innehavarens insikt och avsikt vid registreringen av domännamnet är avgörande.

Sökanden bedömer att det omtvistade domännamnet är identiskt och uppenbart förväxlingsbart med dominanten i Sökandens firma SWEGAN AB. Sökanden menar att Innehavaren, vid registreringen av det omtvistade domännamnet, haft kännedom om att termen utgjorde dominant i Sökandens valda firma. Det måste också ha varit uppenbart för att det omtvistade domännamnet skulle användas i Sökandens verksamhet.

Efter att Innehavaren frånträtt sin position som verkställande direktör och styrelseledamot för Sökanden, har Sökanden påfordrat att Innehavaren ska överföra det omtvistade domännamnet till Sökanden. Innehavaren har dock vägrat med hänvisning till att denne vill få sin aktieandel såld till ett visst begärt pris innan någon överföring av det omtvistade domännamnet kan bli aktuell. Innehavaren har även begärt att Sökanden skall betala 500 000 kr för att Innehavaren ska medverka till överföringen. Att Innehavaren, trots Sökandens återkommande påfordringar om att överföra det omtvistade domännamnet, använder det som ett påtryckningsmedel för att få genom en aktieaffär, som Sökanden inte kan vara part i eller annars förfogar över och/eller för att få ersättning för det omtvistade domännamnet, är anmärkningsvärt och måste under alla förhållanden anses konstituera ett illojalt förfarande.

Sökanden anser att förfarandet vid registreringen skett i ond tro. Sökanden menar att det kan vara så att det omtvistade domännamnet registrerats för att säljas till Sökanden, alternativt för att pressa Sökanden att påverka framtida köp av Innehavarens aktier. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet eftersom det registrerats med insikten att det skulle användas i Sökandens verksamhet och har sedan tillkomsten också enkom använts som adress till Sökandens hemsida samt för Sökandens e-post. Något berättigat intresse för Innehavaren att personligen använda Sökandens kännetecken torde inte föreligga.

B. Innehavaren

Det stämmer att det omtvistade domännamnet registrerades efter att styrelsen fattat beslut om namnändring men före registreringen gjorts av Bolagsverket. Anledningen var att förekomma risken att någon registrerar namn som Bolagsverket behandlar som motsvarande domännamn. Således registrerade Innehavaren det omtvistade domännamnet innan namnändringen anmäldes till Bolagsverket. Det omtvistade domännamnet registrerades inte i ond tro som Sökande försöker göra gällande.

Innehavaren har försökt att hitta lösningar för att det omtvistade domännamnet skulle kunna överlåtas till Sökanden men Sökanden har saboterat alla försök till förhandling. Skälet till detta är flera men i huvudsak handlar det om att Sökanden vill behålla Innehavaren som aktieägare för att hindra Innehavaren från att arbeta med hjälp av en konkurrensklausul i aktieägaravtalet. Det går inte att enkelt frikoppla det omtvistade domännamnet från parternas övriga olösta frågor. Sökanden vägrar att diskutera frågan om det omtvistade domännamnet separat och den enda överenskommelse som funnits är att Innehavaren ska överlåta det omtvistade domännamnet till Sökanden när Innehavarens aktier säljs, vilket Sökanden inte längre vill kännas vid.

Innehavaren har hela tiden säkerställt att det omtvistade domännamnet betalats och att Sökanden haft fri tillgång till det. I oktober 2020 tvingades Innehavaren avgå som verkställande direktör mot sin vilja. Under en lång period efter detta har Innehavaren vidarebefordrat e-post till Sökanden innehållande bland annat beställningar. År 2021 begärde Sökanden att få det omtvistade domännamnet överfört för att byta system för e-post. Det omtvistade domännamnet tillhör dock Innehavaren och eftersom Innehavarens aktier inte längre kommer att bli köpta anser Innehavaren att denne bör erhålla en rimlig ersättning för att överlåta det omtvistade domännamnet till Sökanden. Den begärda summan 500 000 kr kan förvisso ses som hög, men den ska ställas i kontrast till de juristkostnader som Innehavaren har behövt betala på grund av parternas förhandlingar. Vidare är det Innehavaren, det vill säga bolagets ursprunglige grundare, verkställande direktör och styrelseledamot som en gång byggde bolaget och dess varumärke från grunden. Innehavaren anser således att det inte är orimligt att begära kompensation för att överlåta det omtvistade domännamnet till Sökanden. Innehavaren vill ha en rimlig ersättning för det arbete, insats och utlägg som denne haft rörande det omtvistade domännamnet.

År 2021 startade Innehavaren ett nytt bolag som tillverkar utrustning till halvledarindustrin. Sökanden har gjort gällande att Innehavarens nya bolag utgör en med Sökanden konkurrerande verksamhet vilket i sin tur skulle innebära att Sökandens övriga aktieägare har rätt att förvärva Innehavarens aktier för ursprungsvärdet. Innehavaren anser att det råder tvekan om Sökanden faktiskt ägs av de aktieägare som står uppskrivna i aktieboken. Sökanden kontrolleras numera av kinesiska/taiwanesiska intressen som har tagit kontrollen över Sökanden genom olagliga medel anse Innehavaren. Innehavaren har försökt sälja aktierna under längre tid, men Sökanden använder dem för att utpressa Innehavaren och försöker fortfarande komma över Innehavarens aktier gratis. Trots att Innehavaren inte arbetat i bolaget sedan april 2021 vill Sökanden fortfarande påtvinga Innehavaren en 24 månaders konkurrensklausul utan lön. Innehavaren förhandlar gärna om priset på det omtvistade domännamnet men Sökanden har inte för avsikt att betala något alls och vill inte förhandla om någon rimlig summa. Innehavaren är dock öppen för en kompromiss då det inte måste vara pengar utan möjligtvis rätten att få arbeta, rätten till Innehavarens egen kunskap och forskning samt rätten att slippa bli förföljd av Sökanden och dess aktieägare.

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

Det första villkoret som ska vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige, till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna svenska toppdomänen ".se".

Av bevisningen i ärendet framgår att Sökanden kan visa rätt till det registrerade varumärket SWEGAN samt företagsnamnet SWEGAN AB. Det omtvistade domännamnet består av Sökandens varumärke samt företagsnamn i sin helhet.

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

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Det är Sökanden som ska visa förekomsten av ond tro hos Innehavaren.

Inledningsvis kan konstateras att omständigheterna i ärendet samt parternas inlagor stödjer påståendet att det omtvistade domännamnet registrerats av Innehavaren för att användas i Sökandens verksamhet. Det omtvistade domännamnet registrerades den 29 augusti 2015 och företagsnamnet SWEGAN AB registrerades den 21 september 2015. Innehavaren har haft fullständig kännedom om att Sökanden hade för avsikt att omgående registrera ett företagsnamnbyte som är identiskt med det omtvistade domännamnet. Registreringen av det omtvistade domännamnet förefaller rentav ha varit en förutsättning för att Sökanden därefter skulle registrera motsvarande företagsnamnbyte hos Bolagsverket. Eftersom registreringen av det omtvistade domännamnet gjorts på uppdrag av eller i samförstånd med Sökanden finns det inte något i ärendet som visar att Innehavaren agerat i ond tro, i Registreringsvilkorens mening, vid registreringstillfället.

Med hänvisning till parternas långa gemensamma historik står det klart att Innehavaren agerat med fullständig kännedom om Sökandens verksamhet och näringskännetecken. Efter att Innehavaren, mot sin vilja, tvingats avgå som verkställande direktör, förefaller parterna ha blivit djupt oense rörande ett antal frågor och innehavet av det omtvistade domännamnet har därefter använts som påtryckningsmedel i parternas förhandlingar. Av parternas inlagor framgår att Sökanden begärt att Innehavaren ska medverka till att överföra det omtvistade domännamnet till Sökanden och att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet för att framställa motkrav för att tillmötesgå Sökandens begäran. För att medverka till en överlåtelse av det omtvistade domännamnet har Innehavaren bland annat begärt att Sökanden ska förvärva Innehavarens aktier till ett visst pris alternativt betala 500 000 kr.

Omständigheterna samt bevisningen i ärendet indikerar att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet skett i syfte att störa Sökandens verksamhet på sådant vis som avses som ond tro enligt paragraf 7 i Registreringsvilkoren och i "Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)". Det är därmed påvisat att domännamnet använts i ond tro, i varje fall sedan Innehavarens anställning och styrelseuppdrag hos Skönanden, avslutats.

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

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Innehavaren har nästan själv klargjort att det närmast är Sökanden som har ett berättigat intresse till domännamnet, då det använts och registrerats i syfte för Sökandens verksamhet. Innehavaren har inte, enligt Tvistlösarens mening, visat att denna har bättre rätt till domännamnet för egen verksamhet eller utifrån någon annan rättighet i enlighet med paragraf 7 i Registreringsvilkoren. Innehavaren kan således inte anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Således, med hänvisning till det ovan nämnda, finner Tvistlösaren att det i ärendet inte är visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, även om så varit fallet under parternas inledande samarbete. Samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

8. Beslut

Domännamnet <swegan.se> skall överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <swegan.se> ansågs identiskt med Sökandens näringskännetecken och varumärke SWEGAN. Sökanden gjorde sannolikt att det omtvistade domännamnet använts i ond tro och några omständigheter till stöd för en rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet för Innehavaren framkom inte i ärendet.

Johan Sjöbeck

Datum: 20 augusti 2022