

## Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2024-0012

### 1. Sökande

Sökanden är Brioche Stockholm AB, Sverige, företrädd av Vamo Varumärkesombudet AB, Sverige.

### 2. Innehavare

Innehavaren är M.F., Sverige.

### 3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <brioche.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 19 mars 2024. Innehavaren lämnade in ett svar den 18 april 2024.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 25 april 2024. 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.

### 4. Bakgrund

Sökanden, ett svenskt aktiebolag, registrerades den 3 december 2013 hos Bolagsverket och har sedan den 23 januari 2014 det registrerade företagsnamnet Brioche Stockholm AB (org.nr. 556951-6973). Sökanden driver bageri och caféverksamhet.

Domännamnet <brioche.se> registrerades den 19 september 2013, och innehas av M.F. som tidigare (år 2005 – 2014) haft konsultuppdrag för Sökanden, och sedan (år 2014 – 2023) varit anställd hos Sökanden. Domännamnet leder till en hemsida för Sökandens bageri och bistro under namnet "Brioche".

## 5. Yrkanden

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

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande, på så sätt att Innehavaren medger överföring dock under vissa förutsättningar.

## 6. Parterna har anfört

### A. Sökanden

Sökanden gör gällande att domännamnet <brioche.se> är identiskt med ordalydelsen i Sökandens svenska registrerade företagsnamn Brioche Stockholm AB. Eftersom företagsnamnet är identiskt med det omstridda domännamnet torde risk för förväxling föreligga.

Sökanden anser att Innehavaren har registrerat och använder <brioche.se> i ond tro. Besökare som skriver in Sökandens företagsnamn i webbläsarens adressfält kommer till en webbsida som uppenbart hänvisar till Sökandens verksamhet genom att hänvisa till Sökandens registrerade verksamhetsadress och telefonnummer.

Det är otvistigt att Innehavaren är medveten om Sökandens verksamhet då Innehavaren varit anställd i Sökandens verksamhet. Det ter sig uppenbart att Innehavaren i ond tro har registrerat och använder domännamnet <brioche.se> med vetskap om att dess domänanvändning kommer att påverka och störa Sökandens verksamhet, eftersom det är av stor vikt att Sökanden kan uppdatera, ändra och informera besökare om sortiment, öppettider och adresser som ändras från tid till annan.

Det är otvistigt att Innehavaren är medveten om Sökandens verksamhet då Innehavaren bl.a. varit anställd hos Sökanden. Sedan Innehavarens anställning upphörde har Sökanden vid flertalet tillfällen önskat att överföring av domännamnen till Sökanden ska ske utan framgång.

Sökanden anser att Innehavaren varken har rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Innehavaren har ingen legal rättighet att lägga till grund för en eventuell hävdad rätt till det omtvistade domännamnet. Det faktum att Innehavaren hänvisar till kontaktuppgifter till Sökandens verksamhet talar för att det saknas ett berättigat intresse, samt att domännamnet <brioche.se> används i syfte att störa Sökandens verksamhet.

### B. Innehavaren

Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet <brioche.se> i eget namn med Sökandens fulla godkännande och insikt. Registreringen gjordes för att domännamnet inte skulle ingå vid en eventuell försäljning av aktiebolaget. Registrering har således inte skett i ond tro.

Att Innehavaren, efter avslutad anställning hos Sökanden fortfarande innehar domännamnet <brioche.se> beror enbart på kommunikations- och samverkansproblem mellan Innehavaren och Sökanden, där Sökanden försvårat den administrativa processen.

Innehavaren har dock efter anställningens upphörande kontinuerligt uppdaterat den hemsida som är kopplad till domännamnet <brioche.se> med korrekt info och ändringar i form av nya menyer, öppettider, beställningar, etc, detta i syfte att hemsidan alltid ska vara aktuell och fungerande till förmån för Innehavaren.

Innehavaren är villig att överföra <brioche.se> till Sökanden, under förutsättning att Sökanden "inte gör något kring framtida domännamnstvister", samt att parterna tar sina respektive hittills upparbetade utlägg och kostnader var för sig.

## 7. Diskussion och slutsatser

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren 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 efternamn;
- d) ett konstnärsnamn (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; eller
- 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.

### **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 nuvarande företagsnamn, Brioche Stockholm AB, registrerades den 23 januari 2014.

Tvistlösaren noterar att Sökandens firma består av det för Sökandens verksamhet beskrivande ordet "brioche", som enligt Svenska Akademiens ordlista betyder "liten fransk bulle av vetedeg", och som även ingår i Niceklassificeringen, klass 30, för bröd (Brioche (bröd)), följt av den geografiska benämningen "Stockholm" och benämningen för typ av juridisk person ("AB", förkortning av aktiebolag).

Det är vedertagen praxis att ord som utgör en beskrivande beteckning åtnjuter ett tämligen svagt firmaskydd.

Trots detta kan noteras att det omtvistade domännamnet <brioche.se> liknar Sökandens företagsnamn och är dessutom identiskt med firmadominanten "brioche" i Sökandens företagsnamn, vilket har rättsgrund i Sverige.

### **B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro**

Baserat på båda parter inlagor är det otvetydigt påvisat att Innehavaren registrerade domännamnet <brioche.se> fyra månader innan Sökanden registrerats med aktuell firma, och vidare att Innehavaren vid registreringstillfället hade konsultuppdrag för Sökanden.

Sökanden gör gällande att domännamnet såväl registrerats som använts i ond tro, medan Innehavaren förnekar ond tro. Tvistlösaren noterar att parterna vid tiden för domännamnets registrering hade ett intimt samarbete, och att användning av domännamnet skett under närmare tio år, kopplad till hemsida med information om Sökanden, utan invändning från Sökanden.

Tvistlösaren drar därför slutsatsen att domännamnet <brioche.se> har registrerats i god tro.

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

Det är uppenbart att domännamnet är kopplat till Sökanden, då det omtvistade domännamnet består av Sökandens firmadominant, och används kontinuerligt för en hemsida med information om Sökandens verksamhet. För extern innehavare finns det således ingen rätt att inneha och använda det omtvistade domännamnet.

Vedertagen praxis har fastställt att domännamn som registrerats av innehavare på basis av avtal/uppdrag från en sökande, i tydligt syfte att användas för sökandens verksamhet, anses användas i ond tro av innehavaren när nämnda avtal upphört. Se *Guangdong ePropulsion Technology Limited v. M.G.*, WIPO beslut [DSE2023-0020](#) ("Av handlingarna i ärendet står det klart att Innehavaren känt till att KM Gruppen AB upphört som auktoriserad återförsäljare samt att Sökanden uppmanat Innehavaren och KM Gruppen AB att överföra Domännamnet i samband med detta. Vägran att överföra Domännamnet har inneburit att Sökanden inte kunnat använda Domännamnet som motsvarar dess varumärke. Med beaktande av ovan finner Tvistlösaren att Domännamnet använts i ond tro"); se även *Stockbygården AB v. Use It Snappy Systems AB*, WIPO beslut [DSE2024-0007](#) ("Det är Tvistlösarens uppfattning att Innehavarens nuvarande användning av det omtvistade domännamnet, i vart fall från februari 2024, hindrar och försvårar för Sökanden att använda sitt näringskännetecken som motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen '.se'. Med hänvisning till parternas långvariga samarbete står det klart att Innehavarens ovan nämnda användning av det omtvistade domännamnet skett med full kännedom om Sökandens registrerade företagsnamn.").

I nu aktuellt ärende är parterna överens om att samarbetet har upphört, och att Innehavaren därmed inte längre har någon affärsmässig koppling till Sökanden. Även om den fortsatta användningen av domännamnet <brioche.se> i varje fall till viss del är direkt kopplad till Sökandens verksamhet, torde det stå klart för Innehavaren att nämnda användning utan direkt inflytande från Sökanden, är till nackdel för Sökanden, samt att samarbetets upphörande innebär att Innehavaren inte har någon rätt att använda domännamnet <brioche.se>.

På basis av vad båda parter anfört, drar Tvistlösaren slutsatsen att domännamnet används i ond tro.

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

Av dokumentationen i ärendet framgår att Innehavaren har själv klargjort att det är Sökanden som har ett berättigat intresse, och Innehavaren har uttryckt sin vilja att överlåta det omtvistade domännamnet till Sökanden när vissa formella krav har uppfyllts.

Således har Innehavaren, i varje fall sedan Innehavarens anställning hos Sökanden avslutats, inte längre något berättigat intresse till domännamnet <brioche.se>.

## **8. Beslut**

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <brioche.se> ska överföras till Sökanden.

## 9. Sammanfattning

Parterna har samverkat under längre tid, och domännamnet har registrerats i syfte att marknadsföra Sökandens verksamhet. Domännamnet likar Sökandens företagsnamn och är även identiskt med Sökandens firmadominant, vilken dock har ett svagt firmaskydd på grund av ordets beskrivande karaktär. Domännamnet har fortsatt använts för att marknadsföra Sökandens verksamhet, och överlåtelse till Sökanden har fördröjts p.g.a. parternas interna kommunikationssvårigheter. Parternas affärsmässiga samarbete har upphört, vilket innebär att Innehavaren använder domännamnet i ond tro. Vidare har Innehavaren därmed inte längre något berättigat intresse till domännamnet <brioche.se>.

**Petter Rindforth**

Datum: 30 maj 2024