

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2024-0025

1. Sökande

Sökanden är Byggmax Group AB, Sverige ("Sökanden"), företrädd av Abion AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P.S., Sverige ("Innehavaren").

3. Domännamn och förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <byggmaxvillapaket.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" ("Förfaranderegler").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfaranderegler. Ansökan kompletterades den 13 maj 2024. I enlighet med paragraf 13 i Förfaranderegler meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 14 maj 2024. Innehavaren lämnade in ett svar samma dag och indikerade en vilja att förlikas. Emellertid nådde parterna ej någon förlikning.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam tvistlösare ("Tvistlösare") i detta ärende den 12 juni 2024. Tvistlösaren har lämnat in en deklARATION om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfaranderegler är uppfyllt.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden bland annat åberopat det registrerade EU-varumärket nr. 004834875 BYGGMAX, registrerat den 14 december 2007. Innehavaren registrerade det omtvistade Domännamnet den 18 januari 2024.

Det omtvistade Domännamnet har inte använts aktivt av Sökanden utan har varit till salu för 69.99 USD på Registrarens hemsida.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt bifall till Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är innehavare av varumärkesregistreringen för BYGGMAX, EU-varumärke nr. 004834875 registrerat den 14 december 2007, härefter Varumärket. Varumärket är registrerat före det Domännamnet <byggmaxvillapaket.se>, registrerat den 18 januari 2024. Sökanden är även innehavare av domännamnet <byggmax.se>, registrerat den 11 maj 2000. Varumärket består av ordelementet BYGGMAX och är registrerat för diverse byggvaror och -tjänster. Ordelement omfattas i sin helhet i det Domännamnet. Tillägget "villapaket" för tankarna till byggvaror och -tjänster och bidrar därmed till förväxlingsrisken. Ur ett helhetsperspektiv bidrar inte tillägget till att Domännamnet särskiljs från Varumärket. Beaktat den beskrivande karaktären av tillägget "villapaket" och att Domännamnets inledande element "byggmax" är identiskt med Varumärket föreligger risk att allmänheten uppfattar Domännamnet identiskt med Varumärket. Vidare bör tillägget av den landspecifika toppdomänen <.se> inte tillmätas någon större betydelse, eftersom toppdomäner normalt inte anses ingå i förväxlingsbedömningen avseende domännamn och varumärken. Detta bör därför bortses från, vid bedömning av förväxlingsrisken. Sammantaget visar det ovanstående att Sökanden är rättighetshavare till Varumärket och att Domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade rättigheter.

Sökandens Varumärke har, som nämnts ovan och som framgår av bilagor, registrerats före Domännamnet. Sökanden har aktivt använt Varumärket sedan dess att bolaget Byggmax grundades år 1993. Varumärket är mycket välkänt i Sverige och Norden inom byggbranschen, där de under sina drygt trettio år på marknaden profilerat sig som en av de största aktörerna inom gör-det-självt-branschen, för både hemmfixare och proffs. Detta visar att Sökanden började använda Varumärket långt innan Domännamnet registrerades. Varumärket är allmänt känt och innehar ett gott renommé och ryktbarhet, särskilt inom bygg- och gör-det-självt-branschen, där Sökanden varit en framstående aktör i flera decennier.

Registreringen av Domännamnet av nuvarande innehavare ("Innehavaren") hindrar Sökanden från att reflektera sitt näringskännetecken i motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen ".se" och då särskilt relaterat till de villapaket-produkter som Sökanden själv saluför på marknaden. I anledning av registreringen av det Domännamnet, tillskrevs Innehavaren varningsbrev per den 15 februari 2024, i vilket denne uppmanades att överföra domännamnet till Sökanden. Något svar på detta brev har ej erhållits. Sökanden anser det klarlagt att Innehavaren bör ha känt till Sökandens Varumärke vid tiden för registrering av Domännamnet och att denne planerat att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till en egen webbsida och på detta sätt öka intäkter med hjälp av Domännamnet. Vidare kan påpekas att vid en sökning på termerna "byggmax villapaket" på Google genereras uteslutande sökresultat som hänvisar till Sökandens Varumärke och produkter. Därtill äger Innehavaren inga registrerade näringskännetecken som är identiska med eller liknar Domännamnet. Det har inte påvisats att Domännamnet använts eller registrerats för att användas i sin språkliga lydelse. Det har inte heller kunnat påvisas att Domännamnet använts, eller registrerats för att användas, i kommersiell eller privat verksamhet som inte utgör intrång i Sökandens rättigheter. Vidare finns det inte något som indikerar att Innehavaren skulle vara allmänt känd under den lydelse som utgör Domännamnet.

Mot bakgrund av ovan redogjorda får det antas uppenbart att Innehavaren varit medveten om Sökandens Varumärke och produkter, som båda omfattas av Domännamnet, och avsiktligt registrerat Domännamnet för att förhindra Sökandens registrering, samt möjliggöra försäljning av Domännamnet. Ätminstone bör Innehavaren varit medveten om att Domännamnet riskerar att hindra Sökandens användning av Varumärket,

förevilla allmänheten samt att Sökanden skulle nödgas köpa Domännamnet för att skydda ensamrätten till Varumärket. Därtill är Innehavaren försatt i ond tro, medelst det varningsbrev som tillställts Innehavaren. Sammanfattningsvis får Domännamnet anses ha registrerats av Innehavaren i ond tro.

Innehavaren innehar inga rättigheter till Varumärket, varken registrerade eller inarbetade sådana. Innehavaren är inte heller en licenstagare till Sökanden och Sökanden har inte givit Innehavaren tillstånd eller samtycke till att registrera Varumärket som domännamn. Det är inte heller visat att Innehavaren har blivit allmänt känd under Domännamnet, likaså har Innehavaren inte använt eller avsett att använda Domännamnet i samband med ett bona fide-erbjudande avseende varor och/eller tjänster eller för något annat legitimt icke-kommersiellt syfte.

Som påtalats ovan äger Innehavaren inga registrerade varumärken som är identiska med eller liknar Domännamnet. Det har inte påvisats att Domännamnet använts eller registrerats för att användas i sin språkliga lydelse. Det har inte heller kunnat påvisas att Domännamnet använts, eller registrerats för att användas, i kommersiell eller privat verksamhet som inte utgör intrång i Sökandens rättigheter.

Det får också anses klarlagt att Innehavaren avser utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida eller i enkom i ett försök att saluföra Domännamnet.

Slutligen ska tilläggas att Sökandens Varumärke är så pass välkänt att allmänheten får anses uppfatta Domännamnets lydelse som en direkt koppling till Sökandens verksamhet, vilket i sig tyder på en hög risk för att Domännamnet skulle leda till förfång för Sökandens goda renommé och ryktbarhet. Sammanfattningsvis har det inte påvisats att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren bestred giltigheten av spärren av Domännamnet den 13 maj 2024.

Den 14 maj 2024 förklarade Innehavaren att Domännamnet registrerats som en del av en framtida affärssatsning. Innehavaren hävdade att dennes mål är att lansera en plattform som skulle förbättra tillgängligheten och kvaliteten av tjänster relaterade till byggmaterial och villapaketer för konsumenter. Innehavaren anförde att trots att hemsidan inte har något innehåll så utgör registreringen av Domännamnet en investering i detta framtida projekt. Innehavaren erbjöd sig att sälja Domännamnet till Sökanden.

Vidare skrev Innehavaren den 29 maj 2024 att det kan misstänkas att Sökanden har haft ont uppsåt och att denne vill använda Domännamnet för att skada Innehavaren och dra nytta av dennes framgång, produkt och koncept. Innehavaren hävdade att det ej fanns risk för förväxling eller skada, att Domännamnet används rättmätigt och att ingen ond tro är för handen.

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 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,

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 vilken Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen ".se".

Av ärendet framgår att Sökanden kan visa rätt till varumärket BYGGMAX, registrerat nästan sjutton år före Domännamnet. Domännamnet innehåller Sökandens varumärke i sin helhet där dessutom "BYGGMAX" får sägas utgöra den dominerande och särskiljande delen, jfr. <byggmaxvillapaket.se>. Mot denna bakgrund kommer Tvistlösaren till slutsatsen att Domännamnet liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige till vilken Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Bedömningen av om Domännamnet registrerats eller använts i ond tro ska baseras på en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

Ordkombinationen BYGGMAX, som utgör en dominerande del av Domännamnet, är en sammansättning som inte förekommer i det svenska språket utan har konstruerats av Sökanden för att användas som varumärke, vilket har skett kontinuerligt i ungefär trettio år. Sökanden har även fört fram att varumärket BYGGMAX är välkänt, men har dock inte lämnat in bevisning till stöd för sina påståenden.

I avsaknad av trovärdiga eller relevanta uppgifter från Innehavaren om hur det kommer sig att denne har integrerat ordet BYGGMAX i Domännamnet, och då Innehavaren inte heller äger registrerade näringskännetecken som är identiska med eller liknar Domännamnet, anser Tvistlösaren att Sökandens registrerade varumärke BYGGMAX måste ha utgjort förebild och inspiration när Innehavaren registrerade Domännamnet. Det är därför inte sannolikt att Innehavaren inte tidigare kommit i kontakt med Sökandens registrerade och sedan lång tid använda varumärke BYGGMAX.

För att understryka rätten till varumärket BYGGMAX (även som domännamn) skickade Sökanden ett varningsbrev till Innehavaren daterat den 15 februari 2024.

Innehavaren har ej inkommit med någon bevisning för sina påståenden om det framtida projekt som hävdas vara i planeringsstadiet, och för vilket Domännamnet hävdas ha registrerats. Vad Innehavaren framfört till stöd för att denne ännu inte använt Domännamnet och därför inte har skadat, eller kan skada, Sökandens verksamhet lämnas därmed därhän. Det kan inte heller sägas att Domännamnet registrerats för att användas i sin språkliga betydelse då sådan inte går att härleda. Det faktum att Domännamnet var till salu antyder även att det registrerades av Innehavaren i syfte att säljas till Sökanden.

Vid en sammantagen bedömning måste det omtvistade Domännamnet anses ha registrerats i ond tro.

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

Ingenting i ärendet har framkommit till stöd för att Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till att inneha Domännamnet. Det är inte registrerat för att användas i sin språkliga betydelse och Innehavaren har inte några egna registrerade eller inarbetade immateriella rättigheter till stöd för registreringen. Innehavaren har inte heller inkommit med bevisning som styrker dennes påståenden om det framtida projekt som Innehavaren hävdar att Domännamnet registrerades för.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att Domännamnet <byggmaxvillapaket.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnet <byggmaxvillapaket.se> liknar Sökandens varumärke BYGGMAX och det kan hållas för visst att registrering av Domännamnet skett med vetskap om Sökandens rättighet och vid en sammantagen bedömning har Innehavaren varit i ond tro. Inget har framkommit till stöd för att Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till att inneha Domännamnet.

Peter Hedberg

Datum: 2 juli 2024