

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2022-0029

1. Sökande

Sökanden är Max Burgers AB, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M.S.V., Norge.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <maxburger.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 komplettering till Sökanden den 28 oktober 2022. Sökanden inkom med en komplettering till sin ansökan den 31 oktober 2022. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 31 oktober 2022. Innehavaren lämnade in ett informellt svar den 2 november 2022.

WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam Tvistlösare i detta ärende den 6 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.

4. Bakgrund

Sökanden är ett svenskt aktiebolag som innehar ett flertal varumärkesregistreringar innefattande elementet MAX, exempelvis den svenska varumärkesregistreringen för MAXHAMBURGER med registreringsnummer 400403 och registreringsdatum den 16 januari 2009. Sökanden är även innehavare av det svenska företagsnamnet Max Burgers AB.

Innehavaren är registrerad som innehavare av Domännamnet sedan den 30 oktober 2016.

Domännamnet hänvisar till en inaktiv hemsida.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är innehavare av flera varumärkesregistreringar som innehåller element MAX, varav vissa med tillägget "hamburger" eller "burger". Till exempel är Sökanden innehavare av den svenska varumärkesregistreringen för MAXHAMBURGER med registreringsnummer 400403 samt den internationella varumärkesregistreringen MAX med registreringsnummer 1003205. Sökanden är även innehavare av det svenska företagsnamnet Max Burgers AB, samt domännamnen <max.se> och <maxburger.com>. Domännamnet är i det närmaste identiskt med Sökandens företagsnamn och innefattar i sin helhet Sökandens varumärkesregistreringar för MAX. Sökanden anser således att de anförda varumärkena samt företagsnamnet är identiska med Domännamnet och att det föreligger en risk för förväxling.

En majoritet av det av Sökanden åberopade varumärkena registrerades innan Domännamnet registrerades och Sökandens användning av nämnda varumärken påbörjades långt innan Domännamnet registrerades. Sökandens varumärken är allmänt kända och innehar ett gott renommé. Innehavaren har känt till Sökanden och dess varumärken vid tiden för registreringen av Domännamnet, och haft för avsikt att utnyttja Sökandens rykte, marknadsposition och kännetecken för att driva trafik till en egen webbsida. Därtill förde Sökanden och Innehavaren diskussioner om en eventuell överlåtelse av Domännamnet till Sökanden, och så snart Innehavaren fick kännedom om Sökandens identitet krävde Innehavaren att köpeskillingen skulle uppgå till 500 NOK¹ vilket enbart kan tolkas som ett sätt för Innehavaren att göra en ekonomisk vinning. Domännamnet har registrerats för att skada och tjäna pengar på Sökandens varumärkesrättigheter och Sökandes verksamhet. Innehavaren har i vart fall varit medveten om att Domännamnet riskerar att medföra skada på Sökandens varumärkesrättigheter. Mot bakgrund av ovan har Domännamnet registrerats i ond tro.

Innehavaren innehar ingen rätt till de av Sökanden åberopade rättigheterna, och Sökanden har inte givit Innehavaren något tillstånd eller samtycke till att registrera Domännamnet. Innehavaren är inte heller allmänt känd under Domännamnet och Domännamnet har inte använts för något annat legitimt syfte, varken kommersiellt eller privat. Det finns ingen aktiv webbplats kopplad till Domännamnet, och Domännamnet används inte i sin språkliga betydelse. Vidare är det inte visat att Domännamnet inte gör intrång i Sökandens rättigheter. Därtill utnyttjar Innehavaren, genom Domännamnet, Sökandens goda rykte för att driva trafik till någon till Innehavaren närstående persons hemsida där det bedrivs e-handel. Innehavaren har registrerat Domännamnet för att sälja det till Sökanden. Ovan omständigheter visar att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren bestrider ansökan i sin helhet. Vid tiden för registreringen av Domännamnet hade Sökanden företagsnamnet Max Hamburger AB, vilket inte liknar Domännamnet. Det var först år 2019 som Sökanden ändrade företagsnamn till Max Burger AB. Domännamnet kopplas inte nödvändigtvis till Sökandens

¹ Sökanden anger återkommande i ansökan att Innehavaren krävt en ersättning om 500 NOK för överlåtelsen av Domännamnet. Av inlämnade handlingar i ansökan, samt av Innehavarens svar på ansökan, framgår dock att Innehavaren begärt en ersättning om 500 000 NOK för överlåtelsen av Domännamnet. Tvistlösaren sluter sig således till att Sökandens angivande av en köpeskillning om endast 500 NOK är en felskrivning.

företagsnamn och varumärken utan kan exempelvis utgöra en förkortning för "maximum burger", "maximal burger" eller "maxed burger". Sökanden har enbart rätt att förhindra registreringen av domännamn som gör ett intrång i Sökandens rättigheter.

Domännamnet registrerades redan 2016, vilket får anses vara för en anseelig tid sedan, och Sökanden har först nyligen kontaktat Innehavaren med anledning av Domännamnet. Innehavaren har haft för avsikt att upprätta en statistik-hemsida under Domännamnet efter avslutade IT-säkerhetsstudier. Vid tiden för registreringen av Domännamnet fanns inga patent, varumärken eller företag som kunde kopplas till Domännamnet. I diskussionerna med Sökanden har Innehavaren sagt sig vara villig att sälja Domännamnet till ett pris som motsvarar värdet för en seriös köpare, och som inte avser att använda Domännamnet för att skada personer eller företag. I förhållande till Sökandens omsättning utgör den begärda ersättningen om 500 000 NOK en liten summa och får i sammanhanget anses skäligt. Under de sex år som gått sedan Innehavaren registrerade Domännamnet har Sökanden inte förrän nu visat något intresse av Domännamnet.

7. Diskussion och slutsatser

Av Registreringsvillkoren följer att ett domännamn, på yrkande av den som ansöker om alternativt tvistlösning via Internetstiftelsen i Sverige, ska avregistreras eller överföras till sökanden om följande tre rekvisit är uppfyllda:

- i. Sökanden har en rättighet, som har rättsgrund i Sverige, med vilken domännamnet ifråga är identiskt eller liknar;
- ii. Domännamnet ifråga har registrerats eller använts i ond tro; och
- iii. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet ifråga.

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 inkommit med utdrag från varumärkesregister (TMview) som visar att Sökanden innehar ett flertal varumärkesregistreringar som innefattar elementet "max". I Ansökan lyfter Sökanden särskilt fram den svenska varumärkesregistreringen nr. 400403, MAXHAMBURGER och den internationella registreringen nr. 1003205. Tvistlösaren noterar dock att nämnda svenska varumärkesregistrering inte finns med i det utdrag som Sökanden hänvisar till, men Tvistlösaren har kontrollerat innehavet själv. Avseende den internationella varumärkesregistreringen framgår det av utdraget som Sökanden lämnat in att nämnda registrering inte äger giltighet i Sverige. Det anges nämligen att varumärkesregistreringen är designerad i Japan, Republiken Korea, Singapore, Vietnam och Marocko. Således kan inte denna registrering ligga till grund för Tvistlösarens beslut. Sökanden är dock Innehavare av företagsnamnet Max Burgers AB, och av det inlämnade utdraget från TMview framgår det att Sökanden har ett flertal svenska varumärkesregistreringar innefattande elementet "max". Till exempel innehar Sökanden den svenska ordvarumärkesregistreringen nr. 342038, MAX med registreringsdatum den 10 november 2000.

Såväl företagsnamnet som sistnämnda svenska varumärkesregistreringen liknar Domännamnet på ett sådant sätt att Tvistlösaren anser att rekvisit (i) är uppfyllt. Vad som anförts av Innehavaren medför ingen annan bedömning.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av om Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Det räcker att ond tro föreligger vid antingen registrering eller användning av Domännamnet för att rekvisitet ska vara uppfyllt.

Sökanden påstår att de åberopade rättigheterna är allmänt kända och att de innehar ett gott renommé och en ryktbarhet på den svenska och nordiska marknaden. Sökanden har dock inte inkommit med något material till styrkande av dessa påståenden. Förutom utdrag från sökmotorn Google saknas helt material som visar på användning av Sökandens åberopade rättigheter. Även om Sökandens påståenden avseende kännedomen i Sverige och Norden är korrekta, måste påståenden av detta slag följas upp med material som underbygger det som påstås. Mot bakgrund av detta finner Tvistlösaren att Sökandens påståenden om att rättigheterna är kända eller deras omfattande renommé inte styrkt.

Sökanden påstår vidare att Innehavaren bör ha känt till Sökandens rättigheter. Som ansökan får förstås följer detta bland annat av den långvariga och omfattande användningen av Sökandens rättigheter. Tvistlösaren har ovan konstaterat att Sökanden inte har visat hur rättigheterna har använts, och att det inte kan dras några slutsatser kring den allmänna kännedomen om rättigheterna i Sverige och Norden. I ljuset av detta kan det inte heller sägas vara styrkt att Innehavaren bör ha känt till Sökandens rättigheter mot bakgrund av den allmänna kännedomen om dessa i Sverige och Norden.

Till styrkande av att Innehavaren bör ha känt till Sökandens rättigheter har Sökanden även hänvisat till att en sökning på termen "max hamburgers" ger över en miljon träffar vilka, enligt Sökanden, nästintill uteslutande hänvisar till Sökandens rättigheter. Av det utdrag från Google som Sökanden lämnat in visas dock enbart det översta sökresultatet, vad övriga sökträffar består av framgår inte. Tvistlösaren vill även påpeka att det inte framgår ifall utdraget är från tiden innan Domännamnet registrerades, vilket torde vara relevant för att kunna dra slutsatser kring vad Innehavarens bör ha känt till vid registreringen av Domännamnet. Det finns enligt Tvistlösaren ingenting i det inlämnade materialet som styrker Sökandens påstående att Innehavaren känt till, eller bör ha känt till, Sökandens rättigheter när Domännamnet registrerades.

Vidare menar Sökanden att Domännamnet registrerats för att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida. Sökanden hänvisar i förevarande fall till ett utdrag från Google, där en sökning på Domännamnet visar Sökandens hemsida som första träff, följt av Domännamnet som länkar till ett konto på Instagram, och som enligt Sökanden tillhör Innehavarens sambo. Att en sökning på Domännamnet medför att Domännamnet framkommer som resultat kan inte enligt Tvistlösaren anses styrka Sökandens påstående i denna del. Vidare finns det inget i det inlämnade materialet som, enligt Tvistlösaren, styrker Sökandens påstående att det skulle bedrivas e-handel från det Instagramkonto som Domännamnet länkar till. Tvistlösaren sluter sig således till att det inte är visat att Domännamnet registrerats för att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen webbsida.

Avseende Sökandens påstående att Domännamnet har registrerats enbart för att kunna säljas till Sökanden gör Tvistlösaren följande bedömning. Domännamnet registrerades 2016 och av det som framkommit i Ansökan finns det ingenting som visar att Innehavaren, under den tid som förflutit sedan Domännamnet registrerades, aktivt har kontaktat Sökanden i syfte att sälja Domännamnet. Av den korrespondens som Sökanden givit in framgår det dessutom att det är Sökanden som tagit initiativet till att nå en överenskommelse med Innehavaren. Att parterna inte kommer överens om köpeskilling kan inte tas som intäkt för att Domännamnet har registrerats för att säljas till Sökanden, eller att Domännamnet registrerats i ond tro. Det strider inte mot god affärssed eller något annat i övrigt att sälja ett domännamn till högt pris.

Tvistlösaren finner att det varken av ovan, eller av något annat som framkommit i Ansökan, kan anses visat att Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

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

Eftersom det inte är styrkt att Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro finns det ingen anledning att utreda huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <maxburger.se> ska inte överföras till Sökanden.

Tvistlösaren erinrar om att tvistlösningsförfarandet endast avser klara fall av missbruk (se p. 4.1 i "PM om tankarna bakom ATF" som återfinns på Internetstiftelsens hemsida), samt att ett ATF-beslut inte får rättskraft, det vill säga att ett beslut i ett ärende inte hindrar Sökanden att ansöka på nytt.

9. Sammanfattning

Domännamnet liknar Sökandens rättigheter, men Innehavaren kan inte anses ha registrerat eller använt Domännamnet i ond tro. Av denna anledning skall yrkandet om överföring avslås.

Peter Hedberg

Datum: December 26, 2022