

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2023-0023

1. Sökande

Sökanden är Matvärlden Veddesta AB, Sverige företrädd av AWA Sweden AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <matvärlden.se> [xn--matvrlden-y2a.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. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 13 september 2023. Innehavaren lämnade in ett svar den 13 oktober 2023.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 18 oktober 2023. 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.

Den 2 november 2023 begärde Tvistlösaren att Innehavaren, senast den 9 november 2023, skulle komplettera sitt svar med ytterligare bevisning. Innehavaren skickade en komplettering den 7 november 2023. Den 9 november 2023 beslutade Tvistlösaren att Sökanden, senast den 16 november 2023, skulle få möjlighet att inkomma med bemöta Innehavarens komplettering. Sökanden skickade in sitt bemötande den 15 november 2023. Den 16 november 2023 beslutade Tvistlösaren att Innehavaren, senast den 20 november 2023, skulle få möjlighet att inkomma med sitt bemötande Sökandens komplettering. Innehavaren skickades in en komplettering den 20 november 2023.

4. Bakgrund

Sökanden är sedan 2014 innehavare av sin firma. Sökanden är sedan den 10 augusti 2015 även licenstagare av det Svenska figurmärke med följande text i märket MATVÄRLDEN - MÅNGFALD OCH KVALITÉ som registrerades den 5 november 2015 och har registreringsnummer 1288722 med varu-/tjänsteförteckning klass 35.

Innehavaren registrerade domännamnet den 17 november 2015. Domännamnet hänvisade till en parkeringsida hos registraren fram till dess att Sökanden skickade in ansökan. Efter att Innehavaren underrättades om ansökan, kopplades Domännamnet till en hemsida för Innehavarens företag Matvärlden Stockholm AB.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sedan 2014 är Sökandens firma, Matvärlden Veddesta AB, registrerad hos Bolagsverket. Sökanden ingick den 10 augusti 2015 ett licensavtal som gav bolaget exklusiv licens till det Svenska figurmärket som innehåller texten MATVÄRLDEN – MÅNGFALD OCH KVALITÉ. Figurmärket registrerades den 5 november 2015.

Sökanden menar att Domännamnet inkorporerar det dominanta elementet "Matvärlden" som återfinns i Sökandens firma, och det figurmärke som Sökanden har exklusiv licens till. Sökandens är har därför rätt till kännetecknen i Sverige som är identiska med eller liknar Domännamnet.

Sökanden menar att Innehavaren registrerat Domännamnet i ond tro. Vid tidpunkten för Domännamnets registrering fanns redan Sökanden samt dess systerbolag Matvärlden Tensta AB. Vidare hade figurvarumärket registrerats i Sverige 12 dagar tidigare. Det är en vanlig strategi för aktörer med intention att sälja domännamn innehållandes företagsnamn till företagen att gå igenom varumärkesregister och registrera domäner identiska med nyregistrerade varumärken. Innehavarnes syfte med registreringen synes således varit att sälja domänen till Sökanden.

Sökanden anför också att Innehavaren använt Domännamnet i ond tro. Innehavaren kontaktade Sökanden under mars 2019 och försökte sälja Domännamnet till ett överpris om mellan 500.000 – 800.000 SEK och påstod att en annan part skulle ha erbjudit 450.000 SEK.. Vidare var Domännamnet vilande och parkerat under en tidsperiod mellan åtminstone 27 september 2017 till och med 25 augusti 2023. Domännamnet började användas av Innehavaren först efter att Sökanden skickade in sin ansökan om ATF den 1 september 2023.

Därutöver gav Innehavaren den 8 september 2023 in en ansökan om ändring av firma från SVMV Sverige AB, som Bolagsverket, efter flera avslag på förslag till firmor innehållande "Matvärlden" på grund av förväxlingsrisk, registrerade Matvärlden Stockholm AB. I samband med detta registrerades också en ny verksamhetsbeskrivning för bolaget från "Vårdverksamhet, uthyrning av bostäder och lokaler [...]" till "[f]örmedling av utländska matvaror till svenska grossister, marknadsföring". Innehavarens påstående om att företaget Matvärlden Stockholm AB arbetat med mat internationellt sedan 2015 stämmer således inte.

Sökanden bestrider vidare Innehavarens påstående om att SVMV i den tidigare firmen utgjorde en etablerad förkortning av "Svenska Matvärlden", istället har bolaget haft varierande verksamhetsföremål och inte

bedrivit någon verksamhet med anknytning till "Matvärlden". Innehavaren har saknar således berättigat intresse till Domännamnet.

Innehavaren saknar således ett berättigat intresse till Domännamnet.

B. Innehavaren

Sökanden har inte ett registrerat varumärke för ordet "matvärlden". Innehavaren äger samt styr bolaget Matvärlden Stockholm AB sedan 2015 och har därför en berättigad koppling till Domännamnet. Matvärlden Stockholm AB är en grossist och bedriver odling av fisk och jordbruksprodukter. Innehavaren anför vidare att "Svenska Matvärlden" är ett etablerat namn sedan 1980-talet när Innehavarens företrädare med familj startade vinbärsodling med självplock i Vallentuna. Odlingen och verksamheten drevs under namnet "Svenska Matvärlden".

Domännamnet har inte registrerats eller använts i ond tro. Innehavaren kontaktades av en person som ville köpa Domännamnet 2019. Innehavaren misstänkte att det kunde vara Sökanden som tog kontakt och därför kontaktades Sökanden av Innehavaren. Någon överrensommelse nåddes aldrig.

När Innehavaren förvärvade Matvärlden Stockholm AB under 2015 hade företaget ett annat namn och den 23 oktober 2015 bytte företaget namn till SVMV Sverige AB där "SVMV" är en förkortning för "Svenska Matvärlden". Under september 2023 ansökte Innehavaren om ändring av firmaregistrering på sitt bolag, inklusive ändring av firma namn till Matvärlden Stockholm AB. Ändringen av namnet berodde på att Innehavaren ville ha den etablerade förkortningen "SVMV" utskrivet i bolagsnamnet. Under mars 2023 tecknade Innehavaren ett samarbetsavtal. Av avtalet framgår att verksamheten kommer att utöka sin grossistverksamhet till marknadsföring av frukt och fisk under år 2024.

Domännamnet har använts för Innehavarens grossistverksamhet och således inte använts eller registrerats i ond tro. Innehavaren har även ett berättigat intresse till Domännamnet och har aldrig utnyttjat eller planerat att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecknen för att driva trafik till sin hemsida.

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

Enligt domännamnsspraxis är det brukligt vid likhetsbedömning att bortse från tillägg i form av toppdomänen ".se". Vidare baseras bedömningen på en rent språklig jämförelse mellan

varukännetecken/näringskänneteken å ena sidan och Domännamnet å andra sida. Vid bedömningen i detta skede tas alltså ingen hänsyn till varor eller tjänster.

Sökanden är sedan 2014 innehavare av firman Matvärlden Veddesta AB och sedan 5 november 2015 licenstagare till figurmärke med texten MATVÄRLDEN - MÅNGFALD OCH KVALITÉ. Tvistlösaren finner att både i firman och varumärket är "matvärlden" den dominerande och särskiljande delen. Mot den bakgrunden finner Tvistlösaren att Sökandens firma och varumärke liknar Domännamnet. Det första villkoret enligt paragraf 7.2.1 i Registreringsvillkoren är därmed uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden har bland annat gjort gällande att Innehavaren registrerat Domännamnet för att sälja det till Sökanden. Tvistlösaren noterar att Innehavaren registrerade Domännamnet mycket kort tid efter det att Sökanden blev licenstagare av varumärket. Något erbjudande om försäljning av Domännamnet synes dock inte ha framförts förrän år 2019.

Innehavaren gör gällande att skälet till att Innehavaren kontaktade Sökanden med erbjudande om köp av Domännamnet år 2019 skulle varit att Sökanden själv på något sätt gett uttryck för intresse av förvärv av Domännamnet. Sökanden har bestridit detta och anfört att det synes vara en efterhandskonstruktion. Till stöd för detta har Sökanden åberopat innehållet i en mejlväxling som förekommit mellan parterna 2019.

Det finns ingenting i mejlväxlingen som ens antyder att skälet till att Innehavaren framför erbjudande om försäljning av Domännamnet skulle ha föregåtts av kontakt från Sökanden eller annan. Tvistlösaren är därför böjd att hålla med Sökanden att detta påstående synes vara en efterhandskonstruktion från Innehavaren. Tvistlösaren noterar vidare att priset var synnerligen högt, 500.000 – 800.000 SEK och att en påstådd annan köpare som skulle ha erbjudit 450.000 SEK. Tvistlösaren noterar vidare särskilt följande skrivning i ett av mejlen från Innehavaren: *"Du inser kanske inte värdet i att hindra era konkurrenter kan använda Ert namn på internet. Jag kan pruta lite, men för ett företag i miljardklassen som Ni är, så är det ett väldigt billigt pris jag erbjudit att inte någon annan använder företagsnamnet på internet. Men om det inte är intressant för Er så finns det en annan köpare som erbjudit 450.000 kr."* Vidare noterar Tvistlösaren att försäljning till någon sådan påstådd köpare uppenbarligen inte har genomförts eftersom Innehavaren fortfarande är registrerad som innehavare av Domännamnet.

Mot denna bakgrund finner Tvistlösaren att Innehavaren under utpressningsliknande förhållanden sökt överlåta Domännamnet till Sökanden.. Den typen av beteende strider mot principen om att ett domännamn inte får användas samt registreras i ond tro.

Det andra villkoret enligt paragraf 7.2.2 i Registreringsvillkoren är därmed uppfyllt.

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

Innehavaren har gjort gällande att denne är ägare till ett bolag med firma "Matvärlden Stockholm AB. Innehavaren har efter ansökan om överföring av Domännamnet väckt Domännamnet till liv och skapat en hemsida som ger intryck av att Innehavaren bedriver verksamhet med frukt och fisk. Innehavaren har också presenterat ett affärsavtal som ger intryck av det ska utöka sin verksamhet under 2024 med frukt och fisk.

Under normala omständigheter skulle dessa omständigheter sammantagna eventuellt räcka för att Innehavaren skulle ha ansetts visat ett berättigat intresse till ett domännamn. Mot bakgrund av när och hur detta har gjorts och särskilt sammantaget med Innehavarens otillbörliga agerande under 2019 som nämns ovan, finner Tvistlösaren att Innehavarens agerande efter ansökan och presentation av avtal synes konstruerat och kan tas till intäkt för att Innehavaren har rätt eller ett berättigat intresse av Domännamnet.

Det tredje villkoret enligt paragraf 7.2.3 i Registreringsvillkoren är därmed uppfyllt.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att Domännamnet <matvärlden.se> [xn--matvrlden-y2a.se] ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnet liknar i Sökandens firma och varumärke som registrerades före Domännamnet. Innehavarens erbjudande av försäljning av Domännamnet under utpressningsliknande former utgör användning av Domännamnet i ond tro. Innehavaren har inte heller ett berättigat intresse i Domännamnet då det användes först efter att Sökanden ansökt om ATF. Användningen i ond tro i kombination med ett i efterhand konstruerat berättigat intresse leder till beslutet att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Monique Wadsted

Datum: 4 december 2023