

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2023-0024

1. Sökande

Sökanden är Företagarna Sverige Service AB, Sverige, företrädd av Valea AB – Trading as Rouse, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är A.G., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende Domännamnet <foretagarnasjurister.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. WIPO Center skickade en inbjudan avseende komplettering av Innehavarens information till Sökanden den 18 september 2023. Sökanden skickade in en komplettering samma dag. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 21 september 2023. Innehavaren lämnade in ett svar den 20 oktober 2023.

WIPO Center utsåg Bengt Eliasson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 25 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 uppfyllt.

4. Bakgrund

Sökanden, Företagarna Service AB, är en medlemsorganisation för företagare, som ursprungligen grundades 1905 och idag företräder 60 000 företagare och 250 föreningar runt om i Sverige.

Sökanden är innehavare av två varumärkesregistreringar avseende varumärket FÖRETAGARNA. Det figurativa varumärket FÖRETAGARNA med reg. nr. 384009 registrerat i Sverige den 13 oktober 2006 för bland annat tjänster i klass 42 samt ordmärket FÖRETAGARNA med reg. nr. 530281 registrerat i Sverige den 29 februari 2016 för juridiska tjänster i klass 45. Bolaget Företagarna Service AB etablerades 15 juni 1964 och är infört i Bolagsverkets register sedan 7 juli 1964.

Innehavaren registrerade det omtvistade Domännamnet <foretagarnasjurister.se> den 27 juni 2023. Domännamnet var vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan om Alternativ Tvistlösning parkerad hos registraren One.com.

Parterna har i ärendet inkommit med ett flertal kompletterande inlagor och bemötanden.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet <foretagarnasjurister.se> ska överföras på Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.

6. Parterna har anfört

Parterna har i ärendet inkommit med omfattande inlagor och ett stort antal bilagor med bevisning till styrkande av sina påståenden. Innehållet i dessa återges sammanfattningsvis nedan.

A. Sökanden

Organisationen Företagarna grundades redan 1905 under namnet Hantverksorganisationen och ombildades till Företagarna 1991. Det är en medlemsorganisation för företagare, som arbetar aktivt för att bidra till ett bättre företagsklimat genom kunskap, rådgivning, förmåner och opinionsbildning så att dess medlemmar kan fokusera på att driva sina företag. En del av medlemskapet består av fri juridisk rådgivning kopplat till frågor rörande företagande som hyresavtal, skatterättsliga frågor m.m.

Sökanden har åberopat två varumärkesregistreringar avseende varumärket FÖRETAGARNA, registrering nummer 384009 avseende det figurativa varumärket FÖRETAGARNA registrerat i Sverige den 13 oktober 2006 samt registrering nummer 530281 för ordmärket FÖRETAGARNA registrerat i Sverige den 29 februari 2016.

Sökanden åberopar även företagsnamnet Företagarna Service AB infört i Bolagsverkets register sedan 7 juli 1964 och hänvisar till Nationalencyklopedins ("NE") uppslagsverk där det framgår att FÖRETAGARNA är en rikstäckande företagarorganisation. Sökanden anser att FÖRETAGARNA är att betrakta som det dominerande ordet i Domännamnet då Sökandens verksamhet är så pass känt under namnet att det har en egen definition hos NE. Det faktum att Domännamnet har registrerats med "foretagarna" i stället för "företagarna" ökar snarare förväxlingsrisken hos Internetbesökare då Sökandens egen officiella domän är <foretagarna.se>. Vidare så innehåller Domännamnet även ordet "jurister". Men då Domännamnet innehåller det registrerade varumärket FÖRETAGARNA så finns det en likhet mellan domännamnet och varumärket enligt Sökanden. Generiska ord i domäner som "jurister" förhindrar inte en likhet enligt första förutsättningen för Alternativ tvistlösning ("ATF"), se *FUJIFILM Europe B.V. vs. I.M., Nordic Cleen Invest SRL*, WIPO Case No. [DSE2022-0019](#).

Vidare har Sökanden hänvisat till ett i ärendet ingivet beslut av Patent och registreringsverket ("PRV") i invändningsärende nr. 2018/00029/01 där WEBBFÖRETAGARNA ansetts vara förväxlingsbart med FÖRETAGARNA. Sökanden anser att beslutet visar att FÖRETAGARNA har en s.k. förstärkt särskiljningsförmåga och att det därför föreligger en hög sannolikhet att användning av Domännamnet <foretagarnasjurister.se> förväxlas med varumärket FÖRETAGARNA.

Då registreringen av Domännamnet skedde 27 juni 2023 anser Sökanden att detta innebär att Domännamnet registrerats i ond tro och att den andra förutsättningen således är uppfylld. Domännamnsregistreringen skedde mer än 50 år efter att bolaget etablerats och 17 år efter varumärket registrerades. Sökanden menar därför att Innehavaren medvetet har valt att registrera ett domännamn som innehåller ett tidigare registrerat varumärke som har rättsgrund i Sverige. Registreringen har således skett i ond tro då Innehavaren aktivt har valt ett svenskt varumärke som har en aktiv kundkrets runt om i Sverige genom sina 60 000 medlemmar.

Vidare anser Sökanden att Domännamnet använts i ond tro. Domännamnet är vid inlämnandet av ansökan om ATF parkerad hos registraren One.com. Tidigare .se Tvistlösare har ansett att en sida som är parkerad och därmed används passivt anses vara användning i ond tro. Se *Katepal Oy vs. K.I.*, WIPO Case No. [DSE2023-0006](#). Då Sökanden anser att Domännamnet registrerats i ond tro, som framförts ovan, så anser Sökanden att även användningen av Domännamnet skett i ond tro.

Det finns inget bolag på Bolagsverket som har sökts för Företagarnas jurister, Företagarnasjurister, Foretagarnas jurister eller Foretagarnas jurister. Sökanden kan därför endast anta att Domännamnet har registrerats för att försöka säljas till Sökanden och för att dra nytta av Sökandens rykte för att generera Internettrafik till Svarandens Domän. Med tanke på den popularitet som finns hos Sökandens medlemmar avseende de juridiska tjänsterna som erbjuds anser Sökanden att Domännamnet används för att störa Sökandens verksamhet. Sökanden kontaktade Innehavaren via sitt ombud för att ta reda på vad som legat till grund för registreringen och menar att Innehavaren registrerat Domännamnet i avsikt att använda den på ett sätt som förhindrar Sökanden att registrera Domännamnet.

Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. Sökanden anser att Innehavaren utnyttjar Sökandens goda rykte, marknadsposition och kännetecken för att driva trafik till sin hemsida genom domänregistreringen. Vidare anser Sökanden även att Domännamnet registrerats för att störa Sökandens verksamhet som nämns ovan. Sökanden och Innehavaren har inte ingått något avtal så som licensavtal som ger Innehavaren rätt att använda Sökandens varumärke.

Med anledning av det ovan anförda anser Sökanden att den har bevisat att den har en tidigare rättighet i Sverige som baserar sig på en rättsgrund för ett .se-förfarande, att Domännamnet använts/registrerats i ond tro och att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse. Sökanden ber således att det omtvistade Domännamnet överförs till Sökanden.

B. Innehavaren

Innehavaren har bestridit ansökan och lämnat en utförlig redogörelse över sin livssituation vid tidpunkten för registreringen av det omtvistade Domännamnet och sammanfattningsvis anför följande.

Innehavaren driver idag ett bolag som är registrerat hos Bolagsverket under företagsnamnet Juristbyrå AGN Shali Law & Dedication AB. Verksamheten startades den 10-11 juli 2023 och dessförinnan, men även därefter, vidtogs en del förberedande åtgärder i form av att hitta samarbetspartner, registrera bolaget för moms, ändring av adress och namn samt bolagsordning etc.

Enligt Innehavaren föreligger det ingen förväxlingsrisk mellan å ena sidan Sökandens registrerade varumärke FÖRETAGARNA och å andra sidan det omtvistade Domännamnet <foretagarnasjurister.se>. Termen FÖRETAGARNA är generisk och beskriver en bred grupp av individer som driver företag. Sökanden kan ha registrerade rättigheter till detta namn i vissa sammanhang, men dessa rättigheter bör ha ett snävt skyddsomfång givet ordets allmänna och beskrivande karaktär. Tillägg av ytterligare ord som "jurister" skapar en helt ny innebörd och syftning.

Sökanden har hänvisat till PRVs beslut i invändningsärende nr. 2018/00029/01 och påstår att varumärket FÖRETAGARNA har förstärkt särskiljningsförmåga. PRV gör aldrig gällande att Sökandens varumärke har en förstärkt särskiljningsförmåga på så vis att varumärket ska anses ha anseendeskydd eller ens skydd utöver det normala. Det PRV uttrycker är att varumärket har en något förstärkt känneteckenskraft som medför att det beskrivande och generiska varumärket FÖRETAGARNA förvärvat en särskiljningsförmåga av normalgraden. Det ska dock framhållas att Sökanden inte har lämnat in en marknadsundersökning eller annan skriftlig bevisning som visar att varumärket FÖRETAGARNA har förvärvat normal särskiljningsförmåga eller omfattande renommé i förhållande till juridiska tjänster.

Innehavaren bestrider att det förelegat ond tro vid registreringen av Domännamnet <foretagarnasjurister.se>. Innehavaren kände inte till att Sökanden existerade vid den tidpunkten och avsikten var inte att registrera eller använda ett domännamn som liknar Sökandens varumärke. Innehavarens intention med registreringen av Domännamnet har endast varit att genom dennes juristbyrå i framtiden skapa en kampanjsida och plattform för tillhandahållande av juridiska tjänster till svenska företagare och företag i allmänhet och inte i syfte att profitera på Sökandens varumärke. Domännamnet registrerades inför en kommande avslutning av en tjänst på Svea hovrätt i månadsskiftet juli/augusti 2023 och Innehavaren beslöt sig för att starta sin egen juristbyrå. Detta ledde till tanken att i framtiden skapa egna plattformar och kampanjsidor för juridiska tjänster. Som ett led i denna process registrerades Domännamnet den 27 juni 2023 samt domännamnen

<ockerhyra.se> och <oskalighyra.se> den 28 juni 2023. Parkeringsstatusen av webbplatsen är temporär då verksamheten startats helt nyligen och i avvaktan på att få in mer kapital för att utveckla den framtida plattformen. Frågan om eventuell försäljning av Domännamnet var inte aktuell innan Sökanden tog kontakt via sitt ombud.

Innehavaren har juristexamen och erfarenhet av kvalificerat juridisk arbete. Via Innehavarens juristbyrå tillhandahålls juridiska tjänster till privatpersoner och företagare. Sedan starten av verksamheten i juli 2023 har Innehavaren bl.a. genom en samarbetspartner redan hunnit fakturera och beviljas arvode i flera uppdrag. Innehavaren anser sig ha ett berättigat intresse av att behålla Domännamnet då den avsedda användningen av Domännamnet syftar till att ge juridiska tjänster till företagare, vilket är i linje med Domännamnets innebörd samt med den verksamhet Innehavaren bedriver genom dennes juristbyrå.

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" och associationsbeteckningar, i detta fall förkortningen "AB" i företagsnamnet. Vidare baseras bedömningen på en rent språklig jämförelse mellan varukännetecken/näringskännetecken å ena sidan och Domännamnet å andra sidan. Vid bedömningen i detta skede tas alltså ingen hänsyn till varor eller tjänster.

Sökanden har som grund för sin ansökan åberopat två varumärkesregistreringar avseende varumärket FÖRETAGARNA. Dels registrering nr. 384009 för varumärket FÖRETAGARNA i ett visst figurativt utförande och dels registrering nr. 530281 för ordvarumärket FÖRETAGARNA. Vidare har Sökanden också hänvisat till företagsnamnet Företagarna Service AB samt till PRVs beslut i invändningsärendet med nr. 2018/00029/01. Utöver beslutet från PRV har Sökanden inte lämnat in någon bevisning till styrkande av att det åberopade varumärket eller företagsnamnet skulle vara inarbetat. I nämnda beslut konstaterar dock PRV att varumärket FÖRETAGARNA med hjälp av den förstärkta känneteckenskraften förvärvat en särskiljningsförmåga av normalgraden.

Tvistlösaren finner i likhet med PRV att varumärkesordet FÖRETAGARNA i sig är beskrivande då det anger till vilka de aktuella tjänsterna riktar sig. Det omtvistade Domännamnet <foretagarnasjurister.se> innehåller orddelen "foretagarnas" och det allmänt beskrivande ordet "jurister", där bokstaven "ö" i varumärket ersatts av bokstaven "o" samt med tillägg av ett genitiv "s" på slutet. Orddelen "foretagarnas" i sig uppvisar en likhet med varumärket FÖRETAGARNA, men även med tillägg av det rent beskrivande ordet "jurister" samt ett genitiv "s" finner Tvistlösaren att det föreligger sådan likhet mellan Sökandens varumärke och Domännamn att Sökanden har uppfyllt paragraf 7.2.1 i Registreringsvillkoren.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

För att villkoret om ond tro ska vara uppfyllt, räcker det att ond tro föreligger antingen vid registrering eller vid användning av domännamnet baserat på en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.

Inledningsvis kan konstateras att det omtvistade Domännamnet <foretagarnasjurister.se> består av två allmänna beskrivande termer, "företagarnas" med bokstaven "ö" ersatt av bokstaven "o" samt ordet "jurister", vilka till sin natur är av sådan karaktär att de bör hållas fria för vem som helst att registrera och använda så länge det inte sker i ond tro. Av vad Innehavaren anfört kan det utläsas av Tvistlösaren att denne med största sannolikhet registrerat det omtvistade Domännamnet på grund av dess språkliga betydelse som ett led i etablerandet av sin verksamhet (juristbyrå) under sommaren 2023. Tvistlösaren finner att Sökanden har å sin sida inte visat att Domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Det omtvistade Domännamnet är parkerat hos registraren och någon användning verkar ännu inte ha förekommit.

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet inte är visat att Innehavaren registrerat omtvistade Domännamnet i ond tro i Registreringsvillkorens mening.

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

Sökandens begäran om överföring av Domännamnet <foretagarnasjurister.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Sökanden har visat att det omtvistade Domännamnet liknar ett av Sökanden åberopat varumärke och företagsnamn till vilket Sökanden kan visa rätt. Sökanden har dock inte visat att Domännamnet inte har registrerats i ond tro.

Bengt Eliasson

Datum: 13 november 2023