

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2022-0026

1. Sökande

Sökanden är Wallmans Group AB, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är L.D., City Mätteknik AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <hamburgerbörs.se> [xn--hamburgerbrs-ejb.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 30 september 2022. Innehavaren lämnade in ett svar den 31 oktober 2022.

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 8 november 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 äger rätt till det svenska varumärket HAMBURGER BÖRS, registreringsnummer 534747, registreringsdatum 30 september 2016. Hamburger Börs Aktiebolag, som ingår i samma koncern som Sökanden, äger rätt till två svenska varumärkesregistreringar för HAMBURGER BÖRS, registreringsnummer 159299 respektive 319169 med registreringsdatumerna 6 maj 1977 och 8 november 1996.

Domännamnet registrerades den 29 augusti 2020 och landar på en inaktiv hemsida.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att Domännamnet ska överföras till denne.

Innehavaren har bestritt att överföring av Domännamnet ska ske.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande:

Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och som Sökanden äger rätt till.

Domännamnet har registrerats i ond tro. Sökanden registrerade HAMBURGER BÖRS som varumärke före det att Innehavaren registrerade Domännamnet. Sökanden har aktivt använt varumärket HAMBURGER BÖRS i snart 50 år. Näringskännetecknet HAMBURGER BÖRS, för just den nöjesscen i Stockholm som varumärket skyddar, har anor så långt tillbaka som till mitten av 1700-talet. Detta innebär att Sökanden började använda varumärket HAMBURGER BÖRS långt innan Domännamnet registrerades. Vaurmärket är allmänt känt och innehar ett gott renommé och ryktbarhet, särskilt på marknaden för restaurang- och showverksamhet, där Sökanden varit en framstående aktör i flera decennier. Därtill har HAMBURGER BÖRS aktivt brukats i århundraden. Med anledning av registreringen av Domännamnet skickades ett varningsbrev till Innehavaren den 22 juli 2022. Genom brevet uppmanades Innehavaren att överföra Domännamnet till Sökanden. Innehavaren avfärdade dels Sökandens legitima rätt till HAMBURGER BÖRS, dels en eventuell samförståndslösning, för att något senare förefalla villig att mötas i en samförståndslösning med efterföljande krav om ersättning om 83 250 SEK exklusive moms. Sökanden anser det klarlagt att Innehavaren bör ha känt till Sökandens varumärke HAMBURGER BÖRS vid tiden för registrering av Domännamnet och att denne planerat att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecknen för att driva trafik till en egen webbsida och på detta sätta öka intäkter med hjälp av Domännamnet. Därtill innehar Sökanden domännamnet <hamburgerbors.se>, som Sökanden registrerat och använt sedan år 1996. Med beaktande av att Domännamnet är ett IDN-domännamn med den svenska bokstaven "ö" är det högst osannolikt att Innehavaren registrerade Domännamnet utan att ha varit medveten om dess vanliga motsvarighet, d.v.s. domännamnet <hamburgerbors.se>.

Innehavaren innehar inga rättigheter till HAMBURGER BÖRS, varken genom registrering eller inarbetning. Innehavaren är inte heller en licenstagare till Sökanden och Sökanden har inte givit Innehavaren tillstånd eller samtycke till att registrera HAMBURGER BÖRS som domännamn. Det är inte heller visat att Innehavaren har blivit allmänt känd under Domännamnet. Innehavaren har inte heller 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.

B. Innehavaren

Innehavaren har i huvudsak anfört följande.

Domännamnet är inte identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige som Sökanden äger rätt till. Sökanden har möjligen rätt till domännamnen <hamburgerbörsab.se> eller <hamburgerbörsaktiebolag.se>.

Domännamnet har registrerats men har ännu inte använts. Innehavaren anser att Sökandens juridiska ombud, Ports Group AB, agerar bedrägligt. Det enda sättet som Ports Group AB kan ha fått kännedom om att Domännamnet registrerades är om Ports Group AB lagt en bevakning istället för att informera sin kund att registrera Domännamnet. Domännamnet har varit tillgängligt sedan år 2013 och enligt allmänna uppgifter

har Ports Group AB representerat Sökanden sedan år 2015. Ports Group AB har underlåtit att informera Sökanden om detta. Domännamnet kostade 145 SEK att registrera och nu ser Ports Group AB sin chans att tjäna pengar på ett ohederligt sätt. Sökanden kommer nu att betala 6 000 SEK för tvistlösningen och legala arvoden om minst 20 000 SEK. Innehavaren har hänvisat Ports Group AB att ta kontakt med Internetstiftelsen och via den vägen lösa sina anspråk. Men Ports Group AB insisterade om försäljning. Innehavaren har inte på något sätt försökt sälja Domännamnet. Frågan om försäljning har Ports Group AB själva initierat.

Innehavaren har rätt till Domännamnet eftersom Innehavaren har följt reglerna om först till kvarn. Innehavaren har säkrat medel om 500 000 SEK för framtida projekt med Domännamnet. Innehavaren har därför ett berättigat intresse till Domännamnet.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Av handlingarna i ärendet framgår det att Sökanden är innehavare av den svenska varumärkesregistreringen för HAMBURGER BÖRS, registreringsnummer 534747. Tvistlösaren finner att Domännamnet är identiskt med rättighet som Sökanden äger rätt till och som har rättsgrund i Sverige.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. att Sökanden använt både varumärke och domännamn som liknar Domännamnet flera år före det att Innehavaren registrerade Domännamnet. Graden av likhet mellan Domännamnet och Sökandens varumärke samt domännamnet <hamburgerbors.se> är dessutom hög. Därutöver framgår det av handlingarna i ärendet att Innehavaren erbjudit Sökanden Domännamnet för ett belopp om 83 250 SEK trots att Domännamnet, enligt Innehavarens egna uppgifter, inte använts och det faktum att ett sådant belopp vida överstiger kostnaderna för registrering av ett domännamn. Vid en samlad bedömning finner Tvistlösaren att Domännamnet registrerats i ond tro. Vad Innehavaren anfört om Sökandens ombud Ports Group AB saknar betydelse för ärendet.

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

Sökanden har gjort sannolikt att Innehavaren inte innehar några rättigheter till kännetecknen som är identiskt med eller liknar Domännamnet. Vidare har Sökanden gjort sannolikt att Innehavaren inte heller är en licenstagare i förhållande till Sökanden och att Sökanden inte givit Innehavaren tillstånd eller samtycke till att registrera HAMBURGER BÖRS som domännamn. Vad Sökanden har anfört i dessa avseenden har inte bestridits av Innehavaren och någon bevisning för att Innehavaren skulle inneha några rättigheter till kännetecknen som är identiskt med eller liknar Domännamnet, eller att Innehavaren erhållit samtycke eller licens till att använda Domännamnet, har inte presenterats i ärendet. Innehavaren har anfört att denne säkrat medel om 500 000 SEK för framtida projekt som inkluderar Domännamnet. Innehavaren har dock inte lämnat någon närmare förklaring eller underlag till vad det är för projekt som Domännamnet ska användas i eller presenterat något underlag angående detta. Med beaktande av vad som anförts ovan finner Tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller ett berättigat intresse till Domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Jonas Gulliksson

Datum: 28 november 2022